

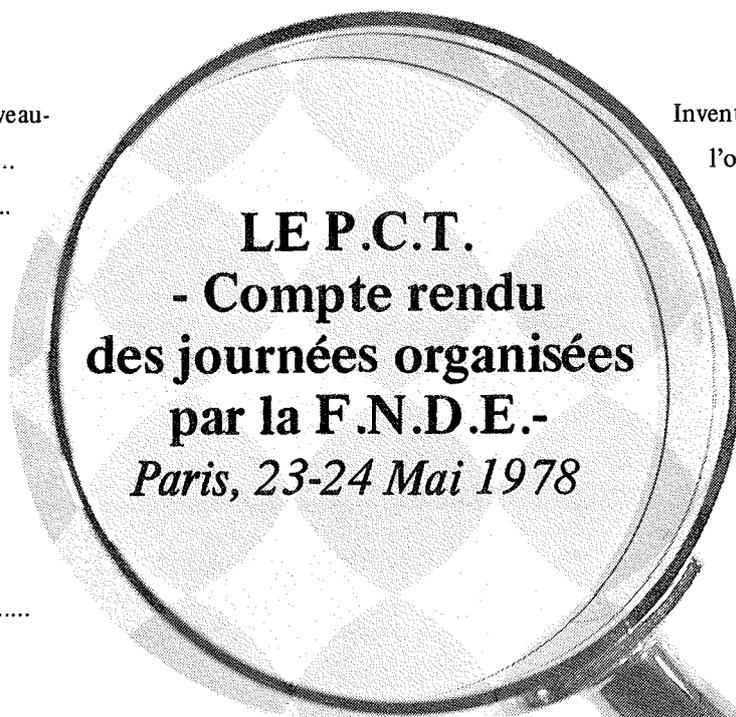
Centre du droit de l'entreprise

DOSSIERS

BREVETS

1978 V

Conditions de brevetabilité... nouveauté... antériorité de toutes pièces.....
combinaison..... emploi nouveau...
activité inventive....avis documentaire..... restauration..... certificat d'utilité cession.....
combinaison de moyens connus.
licence obligatoire..... taxes
contrefaçon action.....
saisie-contrefaçon.... divulgation..
action en revendication.... possession personnelle..... nullité.....



LE P.C.T.
- Compte rendu
des journées organisées
par la F.N.D.E.-
Paris, 23-24 Mai 1978

Invention d'employé l'homme du métier...
l'office européen des brevets.... procédure d'examen contenu de la demande de brevet européen.... rôle des examinateurs..... représentation devant l'O.E.B..... le brevet communautaire émanation du Traité C.E.E..... P.C.T..... sous-licence..... contrat de communication de savoir-faire.... compétence..... arbitrage

PLAN DES JOURNEES P.C.T.

- Journée du 23 Mai 1978 -

(Présentation du P.C.T.)

Matin : Présidence : Monsieur CORRE.

- . Ouverture des Journées par Monsieur CORRE ----- p. 1
- . Présentation des Journées par Monsieur VIANES ----- p. 3
- . La demande internationale par Messieurs MOUSSERON et FRANÇON ---- p. 8

Après-Midi : Présidence : Monsieur TIXIER.

- . La recherche internationale, la publication internationale et
l'examen préliminaire international par Monsieur BOUCHEZ ----- p. 49

- Journée du 24 Mai 1978 -

(Application du P.C.T.)

Matin : Présidence : Monsieur HUD.

- . L'application en France du P.C.T. par Monsieur FRESSONNET ----- p. 98
- . L'Euro-P.C.T. par Monsieur SAVIGNON ----- p. 116

Après-Midi : Présidence : Monsieur BESSIERE.

- . La stratégie face au P.C.T. par Messieurs BRULLE, PHELIP et
ROSSET ----- p. 127

1.

OUVERTURE DES JOURNEES

par Monsieur CORRE

Président des Conseils en brevets d'invention.

Monsieur le Président CORRE :

Monsieur le Directeur, Monsieur le Professeur, Mesdames, Messieurs, j'ouvre ces journées du PCT organisées par la Fondation Nationale du Droit de l'Entreprise et je dois remercier en particulier le Professeur MOUSSERON d'avoir eu cette initiative heureuse après la journée du PCT organisée par l'OMPI et l'INPI.

Il est bien évident qu'au moment où les droits de propriété industrielle, dont la compréhension est assez simple au point de vue interne et au point de vue brevet européen, sont en pleine mutation aussi bien du point de vue interne que du point de vue international, le PCT reste pour beaucoup d'entre nous assez flou et il était donc pour beaucoup d'entre nous absolument indispensable que nous approfondissions nos connaissances au sujet de cette convention signée à Washington en 1970 et qui va entrer en application d'ici quelques semaines. Différents exposés ont été prévus : la demande internationale sera traitée ce matin, ensuite il sera étudié la recherche internationale et il sera particulièrement intéressant de savoir si la recherche française qui sera conduite par l'office européen vaudra recherche internationale.

L'application en France du PCT sera traitée le lendemain par Monsieur FRESSONNET. Monsieur SAVIGNON viendra ensuite nous entretenir de l'euro-PCT, question particulièrement intéressante si l'on pense à la réserve de l'article 45 qui a été faite par la France et qui, pour notre pays, va mener à une procédure particulière par rapport aux pays qui n'ont pas fait cette réserve. Enfin, la stratégie de l'entreprise face au PCT sera envisagée lors d'un panel réunissant différents praticiens.

Je ne vais pas poursuivre très longtemps et je pense que la meilleure chose est de passer immédiatement la parole au premier orateur, Monsieur VIANES, Directeur de l'INPI, et surtout, Président du Conseil d'Administration de l'OEB. Grâce à Monsieur VIANES, la France est représentée dans le système européen et nous devons nous en féliciter. Monsieur VIANES, je vous donne la parole.....

PRESENTATION DES JOURNEES

par Monsieur VIANES

Président de l'Organisation Européenne des Brevets

Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

"Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord joindre mes félicitations personnelles à celles qu'a formulées le Président CORRE pour les organisateurs de cette journée, c'est-à-dire la Fondation Nationale du Droit de l'Entreprise et le Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle.

En effet, je crois que c'est non seulement une excellente initiative comme vient de le rappeler le Président CORRE, comme l'atteste notre présence ici, mais que surtout, c'est une initiative qui tombe à une date particulièrement opportune puisque le 1er Juin 1978, c'est-à-dire "demain", est une date charnière dans l'évolution de la Propriété Industrielle et ceci au moins à deux égards, puisque ce fameux 1er Juin 1978 est non seulement la date d'entrée en vigueur effective du traité PCT, mais c'est aussi la date d'entrée en vigueur effective du brevet européen.

Ce sont donc deux nouvelles "autoroutes" qui s'ouvrent et c'est l'une d'elles que vous allez plus particulièrement explorer aujourd'hui. Cette date, comme tous les grands événements historiques, est l'aboutissement d'une assez longue histoire que je ne vais pas rappeler dans ses détails, car c'est l'aboutissement de près de vingt années de coopération internationale.

Cette coopération en matière de brevets, dont le titre du traité emprunte les termes, a débuté par des travaux qui se situent dans le cadre du Conseil de l'Europe, sur le plan Européen. Les aléas de cette coopération Européenne ont amené les autorités nationales à reprendre les problèmes de coopération entre les états sous une autre optique, une optique internationale qui a abouti au Traité de Washington de 1970. Mais ce traité maintenant n'est qu'un des éléments de la coopération internationale puisque vous savez qu'il y a désormais aux côtés du PCT, la Convention de Munich de 1973, et celle du Luxembourg de 1975. L'idée de base de tout cela a donc été de développer la coopération entre les états en matière de brevets, car pratiquement depuis que des brevets existent et en tout cas depuis qu'il y a la convention d'Union de Paris, on a toujours considéré qu'il y avait un certain illogisme à reproduire dans un grand nombre d'états différents exactement les mêmes procédures, qu'il s'agisse des procédures de dépôt ou des procédures de délivrance. Très curieusement cependant, jusqu'à la période récente, il y a eu très peu de coopération en matière de brevets. On peut citer des accords internationaux en matière de marques, en matière d'appellations

panade à la farine en indiquant qu'on travaille successivement la farine avec les jaunes d'œufs, le beurre fondu et le liquide bouillant ;

Attendu que dans le carnet d'apprentissage de charcutier de Monsieur DELANGLE, meilleur ouvrier de FRANCE, se trouve une recette de quenelles à base de panade et dans laquelle la matière grasse est introduite en deux fois, l'eau étant mise à bouillir avec 300 grs de matières grasses, la farine et la fécule étant ensuite ajoutées et lorsque la panade est presque cuite, le reste de la matière grasse, soit 100 grs étant incorporée, puis les œufs ;

Attendu que l'authenticité de ce carnet et sa très large antériorité au 18 octobre 1971 est établie par son aspect jaunie, sa reliure ancienne et son aspect général désuet ;

Attendu qu'il est ainsi établi que l'homme de métier moyen savait, avant le 18 octobre 1971 :

1) qu'on pouvait mélanger seulement une partie des matières grasses à de l'eau portée ensuite à ébullition -

2) qu'on pouvait y ajouter ensuite la farine et le reste du gras, ces deux opérations effectuées dans cet ordre étant à la base de la fabrication de la pâte à choux ou de la panade ;

3) que les autres ingrédients pouvaient être ensuite incorporés à l'appareil ainsi obtenu, que la panade soit cuite ou crue ;

Attendu qu'il est de même établi par les documents produits, qu'un malaxeur "Stéphan" est apparu sur le marché en 1955 et qu'il a été couramment utilisé par les quenelliers, que l'ordre des opérations tel que ci-dessus décrit a été néanmoins respecté, les proportions de matières grasses étant plus ou moins importantes mais celles-ci généralement incorporées à la préparation en une seule fois ;

Attendu que le brevet n° 7.137.776 déposé par Monsieur FABRE le 18 octobre 1971 ne révèle en conséquence aucune activité créatrice, l'incorporation des matières grasses dans une proportion égale au tiers ou au quart du poids final, opérée en une ou deux fois, ainsi que l'ordre dans lequel devaient être effectuées les préparations de l'appareil servant de base aux quenelles étant alors connus de l'homme de métier moyen, qui savait également que le mélange de la pâte s'il était effectué dans un malaxeur industriel tournant à

des vitesses réglables mais pouvant être élevées ne rendait plus nécessaire la cuisson de la panade pour l'incorporation des autres ingrédients ; qu'il en résulte par la même que le procédé n'est pas davantage le résultat en l'état actuel de la technique de longues et patientes recherches, qu'il ne peut en conséquence être considéré comme une invention nouvelle au sens des articles 8 et 9 de la Loi du 2 janvier 1968 ;

Attendu au surplus que Monsieur FABRE doit voir son brevet annulé en ce que son procédé de fabrication ne répondait pas aux critères du texte précité, puisque le 30 avril 1971, soit antérieurement au dépôt de son brevet, il a remis sa recette de fabrication à l'un de ses principaux clients, la Société OLIDA, laquelle l'a communiqué à Monsieur ECOCHARD qui la verse aux débats ;

Attendu que c'est par suite à tort que le Premier Juge a déclaré Monsieur Georges ECOCHARD contrefacteur du brevet n° 7.137.776 déposé par Monsieur FABRE au motif qu'il ne rapportait pas la preuve que le procédé décrit dans le brevet correspondait à l'état de la technique à la date du dépôt ; que sa décision doit être réformée et le brevet annulé ;

Attendu que les faits de débauchage de son personnel reprochés par Monsieur ECOCHARD à Monsieur FABRE ne sont pas établis, que la Cour ne peut par suite les constater ;

Attendu que l'étendue de la demande détermine l'étendue de la saisie de la juridiction, que les réserves données par Monsieur ECOCHARD en ce qui concerne l'exercice d'une autre action en réparation de son préjudice, sont de droit, qu'il n'y a pas lieu de lui en donner acte ;

Attendu que l'appel étant justifié, Monsieur FABRE doit être condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS ET CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES

La COUR statuant publiquement et contradictoirement en matière ordinaire et en dernier ressort -

Déclare irrecevable l'intervention de la Chambre Nationale Syndicale de la Conserve et la condamne à supporter les dépens de son intervention -

Réforme la décision entreprise -

brevet européen, est-ce cette voie euro-PCT que traitera Monsieur SAVIGNON, quelle sera par rapport à cela, la part maintenue aux titres nationaux, est-ce que le recours au titre national restera dominant, pendant combien de temps, ou bien est-ce que ces procédures, et lesquelles, viendront très rapidement amener une réduction des titres nationaux en particulier en France ?

Voilà, je crois, toutes les importantes questions auxquelles cette heureuse initiative de deux journées de travail sur le PCT va vous inviter à réfléchir et je l'espère, à tirer des conclusions, étant entendu que ces journées seront pour vous certainement une information très utile et une discussion du plus haut intérêt.

J'espère vivement que leurs conclusions seront un outil d'analyse pour tous ceux, parmi nous, qui ont des responsabilités dans ce domaine de l'application des traités internationaux".

LA DEMANDE INTERNATIONALE

Président : Monsieur CORRE
Président des Conseils en brevets d'invention.

Intervenants : Monsieur le Professeur MOUSSERON
Professeur à la Faculté de Droit et Sciences Economiques de
MONTPELLIER.
Directeur des Recherches du CEIPI.

Monsieur Daniel FRANÇON
Responsable du groupe "Conventions Internationales" de l'équipe
de Recherche CDE-CEIPI.

Monsieur le Professeur MOUSSERON

"Nous allons par conséquent attaquer cette étude et je pense qu'il va s'agir essentiellement d'une étude en commun. La disposition des lieux, le nombre des participants font penser un peu à une salle de classe où il y aurait plusieurs professeurs qui s'adresseraient à un auditoire sensiblement plus large que celui d'une école maternelle, mais je ne crois pas que ce soit l'ambiance d'une salle de classe qu'il faille restaurer ici. Je pense que les rapporteurs, ceux qui ont lu certains textes avec une certaine attention, étudié certaines questions, doivent aussi être assistés par l'assistance. C'est dire que nous comptons beaucoup sur vos questions.

Ceci étant posé, nous commençons par le début de la procédure internationale, c'est-à-dire par la demande internationale. La demande internationale est l'élément le plus intégré du droit des brevets et c'est au niveau de cette demande internationale que l'apport du système PCT est d'ores et déjà le plus important. La demande internationale est définie par le traité lui-même, qui dit dans son article 2-VII : "On entend par demande internationale, une demande déposée conformément au présent traité" ; c'est en quelque sorte "une réponse du berger à la bergère" où on demande au PCT ce qu'est une demande internationale, et il répond que c'est une demande déposée conformément à ses prescriptions.

Il faut donc aller un peu plus loin et aborder le chapitre I du traité dont les premiers termes sont consacrés à cette demande internationale. L'article 3 dans son 1er alinéa donne une première précision : "Les demandes de protection des inventions dans tout état contractant peuvent être déposées en tant que demandes internationales au sens du présent traité". La demande internationale est donc une opération unique qui va jouer le rôle jusqu'à présent assuré par les différentes demandes déposées auprès des différents offices nationaux des différents états contractants. Plusieurs questions se posent à propos de cette opération :

- qui peut effectuer une demande internationale de brevet ?
- sur quoi peut-on effectuer une demande internationale ?
- quand peut-on la faire et comment peut-on la faire, auprès de qui et où peut-on effectuer une demande internationale ?

Ces questions ne reçoivent pas la même réponse du PCT. Les trois premières questions (qui, sur quoi, quand peut-on effectuer une demande

internationale ?) sont essentiellement traitées par les règles nationales, voire régionales comme la Convention de Munich. La règle "comment" en revanche est essentiellement traitée par le PCT et la dernière règle (où et auprès de qui la demande internationale peut-elle être formulée ?) trouve sa solution pour partie dans le traité PCT et pour partie dans les lois nationales d'application prises par chaque état contractant pour la mise en oeuvre de cette convention. A ces cinq questions, le PCT apportera par conséquent des réponses bien différentes.

I - Le déposant :

La première question qui se pose est donc de savoir qui peut effectuer une demande internationale ?

- la réponse est en partie donnée par le PCT, et en partie par les règles nationales ou régionales concernées.

A - L'apport du PCT :

Au regard du PCT, une règle fondamentale est posée par l'article 9 du traité qui énonce le principe de la réservation de la demande internationale aux ressortissants des états contractants, ce qui traduit bien un certain principe de non accessibilité. La règle de l'article 9, déclare en effet : "Toute personne domiciliée dans un état contractant et tout national d'un tel état peuvent déposer une demande internationale". Un léger élargissement est possible au vu de l'alinéa 2 puisque l'Assemblée des Etats contractants peut décider de permettre aux personnes domiciliées dans tout pays, partie à la Convention de Paris et qui ne serait point partie au présent traité, ainsi qu'aux nationaux de ces pays, de déposer une demande internationale. Quelques questions peuvent tout de suite se poser pour savoir ce qu'il y aura lieu d'entendre par "personnes domiciliées" ou par "national d'un état". Les éléments de réponse sont fournis par la règle 18 qui déclare : "la détermination du domicile du déposant dépend de la législation nationale de l'état contractant où il prétend être domicilié". Cette même règle déclare s'agissant de la notion de nationalité : "la détermination de la nationalité du déposant dépend de la législation nationale de l'état contractant dont il prétend être le national".

Toutefois, le PCT accorde deux sortes de présomption : la possession

d'un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un état contractant est considérée comme constituant un domicile dans cet état. Il suffira donc, pour une société relevant d'une nationalité autre que celle d'un état contractant, d'avoir dans l'un de ces états contractants un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, pour pouvoir bénéficier du système PCT. D'autre part, une personne morale constituée conformément à la législation d'un état contractant est considérée comme ayant la nationalité de cet état.

Une légère atténuation au principe de non accessibilité est prévue par la règle 18 qui va jouer dans l'hypothèse où plusieurs déposants interviennent pour une même demande internationale. La demande internationale peut indiquer différents déposants pour différents états désignés, si pour chaque état désigné, l'un au moins des déposants indiqués pour cet état est habilité à déposer une demande internationale conformément à l'article 9. Par conséquent, on pourra voir une demande internationale formée par des ressortissants d'états contractants et par des ressortissants d'états non contractants à la condition qu'il y en ait au moins un qui ait la faculté d'accéder au système PCT.

B - L'apport des règles nationales :

L'apport des règles nationales ou régionales va être essentiel, pour savoir si telle ou telle personne a qualité pour obtenir le ou les brevets nationaux, le ou les brevets régionaux.

La qualité pour obtenir tel ou tel brevet national, tel ou tel brevet régional, sera appréciée non pas d'après les règles du PCT mais d'après les règles de la loi nationale ou d'après les règles régionales couvrant l'état considéré. Par conséquent, le droit d'obtenir un brevet allemand par exemple via la technique PCT, n'est pas défini par le PCT mais par la loi allemande. De même, le droit d'obtenir par la voie PCT, un brevet européen, n'est pas résolu par le traité PCT mais par la Convention de Munich. Voilà une première répartition des tâches au niveau de la première question : qui peut effectuer une demande internationale ? Nous passons à la deuxième interrogation : Sur quoi peut-on effectuer une demande internationale ?

II - L'objet d'une demande internationale :

Ici encore, la règle PCT intervient pour poser l'exigence d'unité d'invention, même si elle ne s'intéresse pas à la brevetabilité de l'invention.

A - L'exigence d'unité d'invention :

Cette exigence d'unité d'invention reçoit un éclairage particulièrement important de la part du PCT, car le PCT prévoit non seulement une demande unique mais aussi une recherche en principe unique. Or, pour que cette recherche puisse être faite convenablement, il faut qu'elle puisse porter sur une invention unique ou sur un ensemble d'informations très étroitement reliées entre elles. Pour un système de recherche, quel qu'il soit, et plus particulièrement pour un système international de recherche, l'exigence d'unité d'invention se fait particulièrement pressante. Le principe est posé dans les articles 3 et 4 de la Convention de Washington : "la demande internationale doit satisfaire à l'exigence prescrite d'unité d'invention".

C'est au niveau des règles d'application, plus particulièrement au niveau de la règle 13, que le contenu de cette exigence d'unité d'invention est précisé. Il y a donc un élément de droit matériel et point simplement institutionnel qui apparaît. Et, à ce niveau, je voudrais faire une observation assez générale et dont la portée dépasse très sensiblement l'occasion qui m'est ici donnée de la formuler. Nous nous trouvons avec le traité PCT et avec le règlement PCT, avec les directives PCT, en présence de tout un système qui concerne des mécanismes, des notions qui ne sont pas propres au système PCT, mais que l'on rencontre aussi dans la Convention de Munich ou dans nos lois nationales. L'exigence d'unité d'invention n'a aucune spécificité au niveau de l'apport du PCT. Certes, actuellement nous avons quelques difficultés de représentation parce que nous nous imaginons qu'il peut y avoir une conception nationale de l'unité d'invention, une conception européenne et une conception internationale de l'unité d'invention. Certes, en un premier effort intellectuel, nous cherchons davantage à faire apparaître des originalités que des éléments communs. Mais je crois que les choses ne se présentent pas ainsi. Très rapidement, nous allons avoir une superposition de toutes ces règles et une fusion de toutes ces règles que l'on retrouve

dans notre droit positif français, que l'on retrouve dans le système européen de Munich, que l'on trouve dans le système PCT de Washington. Dès lors, les règles que nous lisons dans les documents PCT par exemple, doivent être considérées comme importantes non seulement pour la compréhension du système PCT, mais aussi pour la compréhension du système Munich et même pour la compréhension de notre système national. C'est vrai pour l'unité d'invention, c'est également vrai pour d'autres mécanismes que nous allons envisager à propos de cette seule demande internationale. Par exemple, je relisais les dispositions consacrées aux revendications par les directives PCT, et j'ai le sentiment qu'il faut aller vers la fusion de toutes les affirmations que nous avons sur la rédaction des revendications en France et, la rédaction des revendications pour le brevet européen et, la rédaction des revendications pour le système PCT. Il faut fusionner tout cela, et cela va ajouter à l'importance, au rôle, à la portée des règles que nous surprenons à l'étude de l'accord de Washington. Cette observation faite, reprenons maintenant l'étude de l'exigence d'unité d'invention.

L'exigence d'unité d'invention voit son principe posé par la règle 13-1 : "la demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles, de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général". La règle 13 poursuit par des précisions que l'on ne rencontre pas dans d'autres textes et qui manifestent une exigence plus étroite que les exigences jusqu'ici perçues au niveau de la compréhension de cette exigence d'unité d'invention. La règle 13 précise en effet "l'exigence d'unité d'invention doit être comprise comme permettant en particulier l'une ou l'autre des deux possibilités suivantes : "outre une revendication indépendante pour un produit donné, l'inclusion dans la demande internationale d'une revendication indépendante pour un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et l'inclusion dans la même demande internationale d'une revendication indépendante pour l'utilisation dudit produit", ou "outre une revendication indépendante pour un procédé donné, l'inclusion dans la même demande internationale d'une revendication indépendante pour un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre dudit procédé". Voilà deux modèles où l'exigence d'unité d'invention est considérée comme respectée. Par la suite, nous avons dans ce texte, quelques précisions supplémentaires. Pour ce qui est de la sanction de cette exigence d'unité d'invention, je n'en dirais presque rien, puisqu'elle

interviendra par l'effet de l'administration chargée de la recherche internationale au niveau par conséquent de la procédure de recherche internationale dont Monsieur BOUCHEZ nous entretiendra cet après midi. Voilà pour ce qui est de l'exigence manifestée par le PCT, l'exigence d'unité d'invention.

B - Régime de brevetabilité :

Pour ce qui est maintenant du régime de brevetabilité, les conditions de fond qui doivent être réunies pour qu'une délivrance de brevet national puisse intervenir, le PCT n'intervient pas : le PCT ne développe pas (directement au moins), le système de brevetabilité. Le PCT dit seulement que l'appréciation de la brevetabilité des inventions dépend des autorités nationales ou régionales chargées de la délivrance des brevets, voire chargées de l'annulation des brevets pour défaut de brevetabilité des inventions réservées. A la différence de la convention de Munich qui comporte un taux d'intégration beaucoup plus fort puisque l'intégration couvre la délivrance, alors que dans le PCT, l'intégration ne couvre pas la délivrance qui demeure à l'initiative et sous la responsabilité des organes nationaux ou régionaux, le PCT ne comporte pas un régime de brevetabilité. Toutefois, si dans le PCT, nous ne trouvons pas de régime de brevetabilité, si le PCT ne nous dit pas ce que doit être une invention susceptible de faire l'objet d'une demande internationale, le PCT nous donne des indications sur les inventions au regard desquelles il n'assurera pas la recherche de l'examen.

A cet égard, deux textes empruntés au règlement d'exécution, comme s'il s'agissait d'une question d'application et non pas d'une question fondamentale, sont importants : ce sont les règles 39 et 67. La règle 39 tout d'abord indique certaines catégories d'inventions qui ne feront pas l'objet de la recherche internationale. Selon ce texte, "aucune administration chargée de la recherche internationale n'a l'obligation de procéder à la recherche à l'égard d'une demande internationale dont l'objet, et dans la mesure où l'objet, est l'un des suivants :

- théories scientifiques et mathématiques ;
- variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés ;
- plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de

réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer ;

- méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que méthode de diagnostic ;

- simples présentations d'informations ;

- programmes d'ordinateurs dans la mesure où l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas outillée pour procéder à la recherche de l'état de la technique au sujet de tels programmes".

Le PCT ne dit pas que ces inventions ne sont pas brevetables, pas plus qu'il ne dit ce que sont les inventions brevetables. C'est aux règles nationales ou régionales d'en décider. Le PCT indique simplement : "Je n'interviendrai pas, mes systèmes de recherche internationale ne joueront pas à l'égard de telle ou telle catégorie d'invention". La présence dans la règle 39 de ces catégories d'invention ne nous surprend pas, puisqu'il s'agit essentiellement d'inventions qui sont écartées de la brevetabilité, parce qu'elles ne sont pas considérées comme des inventions tant par la Convention de Munich (article 52) que par la nouvelle loi française (article 6).

La règle 39 est donc une règle importante, plus par ses effets indirects que par sa portée directe. Règle importante, la règle 65 l'est aussi, car elle indique que l'examen portera sur l'activité inventive ou la non évidence de l'invention considérée, activité inventive qui est définie par cette règle 65-1 dans les termes suivants : "L'examen préliminaire international doit prendre en considération la relation existant entre une revendication déterminée et l'état de la technique dans son ensemble. Il doit prendre en considération non seulement la relation existant entre la revendication et les documents individuels ou les parties de ces documents considérées individuellement mais également la relation existant entre la revendication et les combinaisons de tels documents ou parties de documents, lorsque de telles combinaisons sont évidentes pour un homme du métier". Il est certain que nous avons là des informations qui orientent vers une certaine conception de l'activité inventive, conception qui a toute chance d'être retenue par les organismes nationaux ou régionaux chargés de la délivrance des brevets.

III - L'époque de la demande internationale :

Troisième question à l'égard de laquelle le PCT n'intervient guère :
Quand peut-on effectuer une demande internationale ?

Et bien, c'est essentiellement poser le problème des relations chronologiques dans le temps qui pourraient exister entre une demande nationale déposée d'une part et d'autre part, une demande internationale secondairement déposée.

Le mécanisme de la priorité unioniste défini par la Convention de Paris va parfaitement jouer au profit de la demande internationale et la possibilité d'une revendication de priorité, retenue par l'article 8 du traité, a toute chance de se manifester dans la très grande majorité des cas.

Voilà trois premières questions : qui, sur quoi, quand la demande internationale peut-elle intervenir ? Il s'agit de questions auxquelles le PCT n'apporte pas véritablement de réponse et qui relèvent principalement de la compétence des règles nationales ou régionales alors que la quatrième question : comment peut-on déposer une demande internationale, relève, elle, essentiellement de l'apport du traité PCT.

IV - Comment peut-on déposer une demande internationale :

A ce niveau, on peut regrouper les informations en deux catégories :

- d'une part, celles qui définissent le contenu de la demande internationale et dont je vous entretiendrai.

- d'autre part, celles qui concernent les modalités de la demande internationale et dont je laisserai le soin à Monsieur FRANÇON de vous entretenir.

A - Contenu de la demande internationale :

La demande internationale doit comporter, conformément aux prescriptions de l'article 3 alinéa 2 :

- une requête,
- une description,
- une ou plusieurs revendications,
- un ou plusieurs dessins, quand ils sont requis,
- un abrégé.

Des précisions relatives à ces différentes pièces sont données au niveau du traité, par les articles 3 à 9, au niveau du règlement d'exécution par les règles 3 à 8 et au niveau des directives par les pages 8 à 22 des

directives relatives à l'examen préliminaire international (Doc. OMPI. PCT/INT/6).

Nous allons reprendre tout ça et commencer par la requête.

1 - La requête

Le plus simple est de prendre le modèle élaboré par l'administration PCT et qui est le modèle sur lequel vous allez avoir à vous pencher (Annexe H du Guide du déposant).

Dans cette requête internationale, il y a, tout comme dans la requête classique établie par l'INPI, un certain nombre d'informations qu'on peut classer en trois familles :

- 1/ des informations concernant l'invention, objet de la protection ;
- 2/ des informations concernant les personnes dont le nom peut être associé à cette opération ;
- 3/ des informations concernant le type de protection requise.

a) Informations sur l'invention :

C'est la première rubrique qui se compose du titre de l'invention qui fait l'objet de la règle 4 § 3 : "le titre de l'invention doit être bref, de préférence de 2 à 7 mots, lorsqu'il est établi ou traduit en anglais, et précis".

b) Informations concernant les personnes, ce sont :

- . le déposant : rubrique 2
- . l'inventeur : rubrique 3
- . le mandataire : rubrique 4

Le déposant est celui que nous appelons parfois le demandeur, c'est-à-dire la personne au niveau de laquelle les conditions de validité de la demande seront appréciées, notamment quant à l'accessibilité au traité, et ensuite la personne au niveau de laquelle les effets de la demande vont se manifester et notamment au profit de laquelle le droit de brevet va naître.

Il y a toute une série d'informations qui, par ordre d'intimité croissante, va jusqu'au numéro de téléphone, l'adresse télégraphique et le

télex, ce qui laisse bien augurer, sinon de l'atteinte portée à l'intimité des relations domestiques des déposants, du moins des relations qui pourront s'établir entre les autorités de recherche et d'examen et le déposant, puisque je pense que ces informations sont prises pour pouvoir donner un rythme vif aux échanges qui pourront se développer à cette occasion. Concernant le déposant, nous avons quelques indications qui sont à la marge entre la désignation du déposant et du mandataire. La règle 4-8 évoque en effet l'hypothèse où plusieurs déposants participent à la demande sans avoir désigné de mandataire commun chargé de les représenter auprès des instances internationales. Pour régler ce problème, le PCT adopte des solutions qui se trouvent également dans le système de Munich :

- s'il y a plusieurs déposants et si la requête n'indique pas de mandataire représentant tous les déposants, elle doit désigner l'un des déposants autorisé à déposer la demande internationale. Si cela n'est pas fait, le premier déposant dans l'ordre de la requête sera considéré comme le représentant commun et c'est avec lui que les échanges auront lieu.

S'agissant de l'inventeur, celui-ci pourra être désigné sur la requête (rubrique 3) et selon qu'il y aura coïncidence ou non avec la personne désignée comme déposant, différentes conclusions pourront être tirées au niveau de la délivrance par l'organisme qui en est chargé.

- enfin, au niveau du mandataire ou représentant commun, c'est à la rubrique 4 de la requête que les parties peuvent désigner le mandataire qui pilotera leur demande internationale. Les règles sur la nécessité de passer par un mandataire ou sur la qualité du mandataire susceptible d'intervenir à ce niveau seront les règles nationales ou les règles régionales et c'est en fonction des règles de l'office qui reçoit la demande que la présence et la personnalité du mandataire devront être appréciées. Nous arrivons ainsi à la troisième catégorie d'informations sur le type de réservation recherchée par cette demande internationale.

c) Informations relatives à la protection :

Tout d'abord, j'évoquerai la rubrique 7 de la requête qui va permettre de connaître le titre de propriété industrielle demandé pour les différents états. En effet, il n'est pas exclu que les demandes visent à l'obtention

d'autres titres de propriété industrielle que les brevets, pour autant que les offices chargés de la délivrance les connaissent. Par exemple, le certificat d'addition n'est pas connu par Munich et l'office européen des brevets ne peut pas délivrer de certificat d'addition. On verra selon les autorités chargées de la délivrance pour les différents états désignés, quels sont les différents titres de propriété industrielle qui peuvent être requis et le demandeur effectuera ce choix au niveau de cette rubrique numéro 7 précisée par la règle 4-12 : "si le déposant désire voir sa demande internationale traitée dans tout état désigné non comme une demande de brevet mais comme une demande tendant à la délivrance de l'un des titres de protection mentionnés à l'article 43, il doit le déclarer dans la requête".

Une deuxième série d'informations a trait aux états désignés.

- C'est une information capitale pour ce système de demande internationale et c'est à la rubrique 5 que cette information doit être donnée. A la désignation des états, peut s'ajouter l'indication éventuelle du désir d'obtenir des brevets régionaux. Ceci est important puisque, pour ce qui nous concerne, c'est la voie du brevet régional qui est ouverte pour toute demande internationale désignant la France.

Quelques compléments d'information peuvent dans certains cas, être apportés aux notions précisées à la rubrique 5. Il s'agit des informations prévues par et pour les rubriques 9 et 10.

Selon la rubrique 9, il est possible de désigner des déposants différents pour différents états ou groupes d'états désignés. En effet, selon les états, on peut prévoir des déposants ou des groupes de déposants différents. La rubrique 10 envisage par contre des inventeurs différents pour différents états ou groupes d'états. Cela serait possible dans le cas où la notion d'inventeur retenue par les législations nationales des états considérés pourrait différer.

Une autre série d'informations a trait au bénéfice de la priorité (rubrique 6).

La revendication de priorité reçoit toute une série de précisions de la règle 4-10.

- La rubrique 8 enfin évoque les recherches internationales ou de type international qui, antérieurement, ont été le cas échéant enclenchées. Elles devront être signalées. Cette information est précisée par la règle 4-11 :

"si une recherche internationale ou de type international a été demandée, conformément à l'article 15-5, la requête peut indiquer ce fait et identifier la demande de brevet en indiquant son pays, sa date et son numéro et identifier la demande de recherche en indiquant sa date et s'il est disponible, son numéro".

Voilà les principales rubriques. Il ne manque que les rubriques 11 et 12, la rubrique 11 appelant la signature du déposant et la rubrique 12, une petite table des matières, indiquant le volume du dossier de la demande.

Ainsi se présente la première pièce du dossier de dépôt, la requête. La deuxième pièce de ce dossier est la description.

2 - La description

La description est évoquée par l'article 5 du traité, de façon très classique : "elle doit exposer l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter". La règle 5 apporte quelques précisions supplémentaires qui se trouvent également complétées par les directives à leur page 10. Il y a notamment dans cette règle 5, un point 5 qui mérite quelque attention. "La description doit indiquer au moins la meilleure manière envisagée par le déposant de réaliser l'invention dont la protection est demandée. Cette indication doit se faire en utilisant les exemples lorsque cela est adéquat et les références aux dessins s'il y en a. Lorsque la législation nationale de l'état désigné n'exige pas de description de la meilleure manière de réaliser l'invention, et se contente de la description d'une manière quelconque de la réaliser, que cette manière soit ou non la meilleure que le déposant ait pu envisager, le fait de ne pas décrire la meilleure manière envisagée n'a pas d'effet dans cet état". Nous nous trouvons devant une indication dont la sanction ne peut bien entendu être assurée que par le jeu des procédures nationales de délivrance. Le traité souhaite que la description indique la meilleure manière de réaliser l'invention mais à supposer que cette indication ne soit pas respectée par le déposant, les sanctions ne pourront être prises que par les autorités nationales appliquant leur réglementation nationale. Dans ce cas, si la législation nationale de l'état désigné ou d'un des états désignés requiert cette information, l'office de délivrance intervenant pour cet état désigné, pourra éventuellement rejeter la demande. En revanche, pour les états dont les règles

nationales ne comportent pas pareille exigence, il n'y aura pas de faculté de rejet dans ce cas précis. Par exemple, la convention de Munich n'exigeant pas que la description présente la meilleure façon de réaliser l'invention, l'OEB ne pourra pas rejeter une demande internationale au motif que la description ne comportait pas l'indication de la meilleure façon de réaliser l'invention réservée. Voilà pour cette description. Pour le reste, il n'y a pas de règles très spécifiques dans le traité.

Alors, on peut passer aux revendications.

3 - Les revendications :

Selon l'article 6, assez banal, "la ou les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée. Les revendications doivent être claires et concises. Elles doivent se fonder entièrement sur la description." Les deux dernières phases indiquent les conditions des revendications :

- être claires et concises,
- se fonder sur la description.

La première phase définit le rôle de ces revendications.

a - Rôle des revendications

Elles définissent l'objet de la protection demandée au sens étymologique de ce terme. Il s'agit bien de désigner ce qui sera l'objet du droit réel de brevet sur lequel débouchera cette demande internationale.

b - Conditions des revendications

- Clarté et concision

Si l'article 6 est peu développé, nous avons davantage d'informations à la règle 6 et peut-être davantage encore aux directives sur l'examen (op. cit) dans leurs pages 14 à 22.

La règle 6 d'abord, se préoccupe de toute une série de problèmes techniques qui pourraient se poser à propos des revendications à commencer par leur nombre qui doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention dont la protection est demandée.

L'appréciation de ce caractère raisonnable relève semble-t-il, de la conscience de chacun.

A propos de la manière de rédiger les revendications, c'est la règle 6-3 qui s'applique : "la définition de l'objet pour lequel la protection est demandée doit être faite en termes de caractéristiques techniques de l'invention" (cette expression figure déjà dans le décret du 5 décembre 1968). De plus, "chaque fois que cela est approprié, les revendications doivent contenir :

- un préambule contenant les caractéristiques techniques de l'invention qui sont nécessaires à la définition de l'objet revendiqué mais qui, en étant combinées, font partie de l'état de la technique.
- une partie caractérisante exposant d'une manière concise, les caractéristiques techniques qu'on désire protéger".

Les informations sont précisées par le texte des directives, sur l'examen, texte qui appellera de notre part l'attention la plus soutenue ; en effet, les directives du PCT peuvent être considérées comme riches de ce point de vue là.

Ceci est encore plus important si nous estimons que l'information que nous empruntons à ces directives ne doit pas simplement jouer au profit de la construction des revendications dans une demande internationale mais peut également être utilisée pour les revendications proprement nationales, voire européennes.

A propos de cette possibilité de rédiger les revendications autrement qu'en deux parties, le préambule d'une part, la caractéristique technique de l'autre, d'autres modèles de rédaction des revendications sont proposés dans les directives sur l'examen (op. cit. p. 15).

Quelques exemples illustreront la nature des inventions qui peuvent exiger une présentation différente :

- combinaison d'entités connues, d'importance relative égale, l'activité inventive résidant seulement dans cette combinaison.
- modification d'un procédé chimique connu (par opposition à une simple addition à ce procédé), par exemple, suppression d'une substance ou substitution d'une substance à une autre.
- revendication portant sur un système complexe d'éléments étroitement liés entre eux sur le plan fonctionnel, l'activité

inventive portant sur la modification de plusieurs de ces éléments ou de leurs liaisons.

Dans tous ces cas, on pourra échapper à la structure "préambule" plus caractéristique, et aller vers un autre type de rédaction des revendications.

La règle 6 se préoccupe également des différents types de revendications que l'on peut rencontrer dans le respect de la règle d'unité d'invention que nous avons déjà évoquée. Bien entendu, il peut y avoir plusieurs revendications dont les revendications principales et dépendantes, mais aussi plusieurs revendications indépendantes. Pour ce qui est de la première figure, (revendications principales et revendications dépendantes), des précisions nous sont données par la règle 6-4 : "toute revendication qui comprend toutes les caractéristiques d'une ou plusieurs autres revendications doit le faire par une référence, si possible au commencement, à cette ou à ces autres revendications et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées. Toute revendication dépendante qui se réfère à plus d'une autre revendication (hypothèse de revendications dépendantes multiples) ne doit se référer à ces autres revendications que dans le cadre d'une alternative. Les revendications dépendantes multiples ne doivent servir de base à aucune autre revendication dépendante multiple "cette dernière règle veut ainsi éviter que la lecture de ces revendications ne débouche sur un tel nombre de combinaisons que les revendications perdraient toute la précision qui en est exigée". Ces indications se trouvent encore précisées dans les directives sur l'examen qui se préoccupent également des revendications indépendantes, notamment à la page 16 : toutes les demandes internationales doivent contenir une ou plusieurs revendications indépendantes principales portant sur les caractéristiques essentielles de l'invention; nécessairement, il doit y avoir une revendication principale indépendante mais il peut également y en avoir plusieurs. C'est alors l'exigence d'unité d'invention qui devra assurer la régulation de la multiplication de pareilles revendications indépendantes, que chacune soit ou non suivie de revendications indépendantes. Dans les directives, nous trouvons enfin quelques indications sur l'ampleur de la revendication et sur la relation qui doit exister entre ces revendications d'une part, et la description de l'autre.

- Support par la description

En pages 19 et 20 des directives, nous avons des indications assez précieuses. A la fin de la page 19, à propos de la revendication fondée sur la description, nous lisons : "la plupart des revendications sont des généralisations d'un ou de plusieurs exemples particuliers. Le niveau de généralisation admissible est une question que l'examineur doit juger dans chaque cas particulier, compte tenu de l'état de la technique. C'est ainsi qu'une invention qui couvre un domaine tout à fait nouveau, peut faire l'objet d'une revendication rédigée en termes plus généraux qu'une invention qui ne concerne que des progrès réalisés dans une technique connue : "Donc le taux de généralisation des revendications sera plus grand, lorsqu'il s'agit d'une intervention dans un domaine assez novateur que s'il s'agit d'une innovation dans un domaine déjà plus connu. On songe à l'expression d'invention de pionniers. Au niveau de cette invention de pionnier, le taux de généralisation de l'invention par rapport aux exemples inscrits dans la description pourra être plus élevé. Les directives prescrivent à la page 20 sur ces problèmes de relation entre la description et les revendications : "si les revendications ont un caractère spéculatif dans la mesure où leur portée s'étend au delà de la description pour que leur portée couvre des possibilités que le déposant n'a pas encore explorées, l'examineur devra faire observer au déposant que ses revendications ne sont pas entièrement fondées sur la description comme le veut l'article 6". Je pense qu'il s'agit par exemple en chimie, des revendications de famille, alors que seuls certains corps se trouvent identifiés dans la description, on appelle ça des revendications de caractère spéculatif, dans la mesure où leur portée s'étend au delà de la description pour couvrir des possibilités que le déposant n'a pas encore explorées et dont il n'est guère facile de déterminer ou d'évaluer les effets particuliers à l'avance. Il faudra alors rechercher, s'intéresser au taux de support de ces revendications par la description. Un exemple est donné par les directives : "une revendication large portant sur un procédé de traitement des plantes, qu'il faut soumettre à un choc froid d'une durée et d'une intensité telle qu'il en résulte certains effets, peut ne pas être considérée comme se fondant sur la description, si celle-ci ne divulgue l'application du procédé que pour une seule espèce végétale. Une telle revendication pourrait toutefois être admissible s'il était clair que les conditions de traitement exposées pour cette

espèce végétale sont également valables de manière générale pour d'autres plantes. Dans le cas contraire, la revendication ne serait pas considérée comme dûment fondée sur la description, à moins que celle-ci ne donne un nombre suffisant d'exemples se rapportant à différentes espèces de plantes, pour qu'un horticulteur soit à même d'en déduire comment le procédé décrit devrait être appliqué à pratiquement n'importe quelle plante". Les praticiens des brevets français savent l'intérêt et la sollicitude qui sont portés aujourd'hui au traitement des herbes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, à l'occasion d'un certain nombre d'affaires diligentées par la Société CIBA-GEIGY. Ils trouveront un certain nombre d'éclairages dans la formule de la page 20 des directives. Par contre, selon un autre exemple, "une revendication de caractère générique portant sur toute une catégorie de matériaux et de machines peut être malgré sa grande portée considérée comme acceptable si la description fournit un fondement satisfaisant, s'il n'y a aucune raison de supposer que l'invention ne pourra pas être réalisée pour l'ensemble du domaine pour laquelle la protection est revendiquée". Donc la règle d'après laquelle la description doit fonder la revendication trouve des illustrations à mon avis intéressantes dans ces pages 13 et 20 des directives. Voilà pour les revendications.

4 - Autres pièces :

Il reste deux séries de pièces qui peuvent figurer dans le dossier de dépôt. Il s'agit des dessins d'une part, et de l'abrégé d'autre part. Sur les dessins, la règle 7 est assez brève et ne donne guère d'informations. Sur l'abrégé, nous avons déjà des informations données par l'article 3 qui en déduit le caractère exclusivement informatif : "l'abrégé sert exclusivement à des fins d'informations techniques ; il ne peut être pris en considération pour d'autres fins, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée". Et c'est cette fonction exclusivement documentaire qui explique l'intervention possible des autorités internationales dans sa rédaction. La structure, le contenu, la forme de l'abrégé sont précisés par la règle 8 qui donne quelques indications sur la rédaction de cet abrégé et sur les formalités que le déposant devra respecter à son propos.

Voilà les différentes pièces qui doivent être regroupées par le déposant pour le dossier qu'il va remettre à l'office récepteur. Mais connaître

le contenu de ce dossier n'est pas suffisant. Il est toute une série de problèmes qui reste à envisager, à savoir les modalités du dépôt.

Monsieur FRANÇON

B - Le dépôt de la demande

"Pour envisager ces modalités pratiques de dépôt, on envisagera le travail que vont effectuer les deux personnes qui vont intervenir à savoir d'une part, le déposant et d'autre part, l'office récepteur.

1 - Les opérations effectuées par le déposant

Pour ce qui est du déposant, le premier travail qu'il a à faire est de constituer son dossier.

a/ Le contenu du dossier

Le déposant va devoir rassembler toutes les pièces qu'a énumérées

Monsieur MOUSSERON :

- requête,
- description,
- revendications,
- dessins,
- abrégé.

D'un point de vue matériel, le traité PCI dans sa règle 11, donne un certain nombre d'indications très précises sur la marge, le format des feuilles, etc...., cette règle 11 ayant été modifiée lors de l'assemblée des états contractants qui s'est tenue du 10 au 14 avril 1978. Ces pièces doivent être présentées d'une certaine manière, indiquée par l'instruction 207 qui prévoit que l'on doit présenter la demande internationale dans l'ordre suivant :

- d'abord : la requête,
- ensuite : la description, les revendications et l'abrégé qui constituent une deuxième partie,
- et s'il y a lieu, en troisième partie, les dessins.

Donc voilà les principales pièces de ce dossier auxquelles il faudra ajouter des pièces complémentaires, comme le document de priorité ou si on a

recours à un mandataire qui n'est pas désigné dans la requête, le pouvoir qui nomme le mandataire etc... Mais en tout état de cause, aucun office récepteur ne peut exiger plus que les pièces qui sont demandées par le PCT. Par contre, j'attire votre attention sur l'article 27 qui permet aux offices désignés lors de la phase nationale, d'exiger des pièces supplémentaires. La liste de ces pièces supplémentaires a été fournie par l'OMPI dans l'annexe W du guide du déposant ; ainsi les U.S.A. demandent diverses pièces supplémentaires, telles que le serment de l'inventeur ou la confirmation de la signature du mandataire. Ce dossier doit être fourni en un certain nombre d'exemplaires, selon l'office récepteur. Ces offices ont une "fourchette" ; ils peuvent demander de un à trois exemplaires. Dans le cas de la France, comme dans celui de l'OEB, trois exemplaires seront exigés. La langue de la demande est également choisie par l'office récepteur mais parmi les langues que lui propose l'administration qui fera la recherche. Pour la France, ce sera un peu plus compliqué : si on dépose en France, ce sera la langue Française, mais si le déposant français choisit de déposer comme il en aura la possibilité, devant l'OEB, dans ce cas là, il aura le choix entre faire sa demande en Français, en Anglais ou en Allemand, les trois langues officielles de l'OEB. Ce dossier constitué, il faut aller le déposer. Je ne vais pas aborder la question du lieu du dépôt, car c'est Monsieur MOUSSERON qui y répondra.

Par ailleurs, on a déjà répondu à la question du mandataire. Reste une dernière question qui est de savoir combien ça va coûter.

b/ Les taxes à acquitter

- Pour chaque demande internationale, le déposant devra s'acquitter de trois séries de taxes. Il devra d'abord payer si la législation nationale le prévoit, une taxe de transmission perçue au profit de l'office récepteur qui vient en quelque sorte, rémunérer le travail de l'office récepteur. La deuxième taxe qui sera versée, sera la taxe de recherche, perçue au profit de l'administration qui fera la recherche. La troisième série de taxes consiste en des taxes véritablement internationales, puisque perçues au profit du Bureau international. Ces taxes internationales se décomposent en une taxe dite "de base" et une taxe dite "de désignation" perçue par état désigné. Le montant de ces taxes est actuellement le suivant :

- s'agissant des taxes internationales : la taxe de base sera de 735,00 Frs français et la taxe de désignation sera de 180,00 Frs français par

état désigné,

- la taxe de recherche sera la taxe de recherche de l'OEB de 1.700 DM, soit 3.870 FF.

- quant à la taxe de transmission, elle sera au niveau français, de 200 Frs (arrêté du 10 octobre 1978). Par contre, en cas de dépôt devant l'OEB, cette taxe de transmission sera de 150 DM.

Quand faudra-t-il payer ces taxes ? La taxe de transmission, la taxe de recherche et la taxe de base doivent être payées lors du dépôt ; mais l'office récepteur peut accorder un délai, qui normalement ne peut excéder un mois. Par contre, les taxes de désignation doivent être payées dans le délai de un an à compter de la date de priorité.

2 - L'intervention de l'office récepteur

Cet office récepteur a en quelque sorte un double rôle ; c'est un organe de liaison, de transmission, mais c'est également un organe de décision.

a/ Organe de décision

L'office récepteur est le premier organisme international à intervenir et à ce titre, il est chargé de faire divers contrôles. Ces contrôles sont de deux ordres : certains sont préalables à l'octroi d'une date de priorité, d'autres sont postérieurs à cette date.

Une première série de contrôles a pour but l'attribution d'une date de dépôt international. L'office récepteur doit vérifier à ce titre, qu'il y a indication du caractère international de la demande, qu'il y a bien la désignation d'un état contractant, qu'il y a l'indication du nom du déposant, son domicile, sa nationalité, que la langue requise a été respectée, qu'il y a dans cette demande une partie qui semble constituer une description, et une partie qui semble constituer une ou des revendications.

Si la demande satisfait à ces conditions, une date de dépôt est accordée.

- L'office récepteur peut alors contrôler d'éventuelles irrégularités de la demande internationale, telles que défaut de signature, défaut de titre, défaut d'abrégé, dessins manquants alors qu'ils étaient signalés dans la description. Il contrôle également que les taxes ont bien été payées, dans

les délais. Il contrôle la validité de la revendication de priorité (la règle 4 relative à la priorité a été modifiée par l'assemblée du 10 au 14 avril) ... Il fait enfin un contrôle des expressions à ne pas utiliser dans la demande ; soit expressions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs soit expressions dénigrantes, etc...

- Dans certains cas, tels que - non paiement des taxes,
 - ou pas de signature,
 - ou pas de titre,
 - ou pas d'abrégé,

l'office récepteur a la possibilité de considérer que la demande internationale doit être considérée comme retirée.

Il peut également considérer les dessins comme manquants, auquel cas, il n'en sera pas tenu compte, ou la revendication de priorité comme annulée.

Ces diverses décisions prises par l'office récepteur pose le problème des éventuels recours dont disposerait le déposant, à l'égard de telles décisions.

Au niveau de l'office récepteur, aucun recours n'est organisé par le PCT mais des pays l'ont organisé, par exemple, la France qui prévoit pour toute décision prise par l'INPI en tant qu'office récepteur un recours devant la Cour d'Appel de Paris. Le PCT lui a organisé une révision des décisions de l'office récepteur devant les offices désignés. Donc, le déposant devra demander à chaque office désigné de revenir, de revoir la décision qu'a pris l'office récepteur, l'office désigné étant libre à ce moment là, soit de considérer que la décision de l'office récepteur était légitime et tout sera terminé, soit de considérer que la décision prise n'était pas valable. Dans ce dernier cas, selon le traité PCT, cet office désigné devra faire comme si la décision n'était pas intervenue, avec la difficulté de savoir ce que signifie exactement "faire comme si la décision n'était pas intervenue".

b/ Organe de liaison

- Organe de contrôle, l'office récepteur est également organe de transmission. S'il a attribué une date de dépôt à la demande internationale, il doit transmettre cette demande internationale au Bureau international avant l'expiration du 13ème mois suivant la date de priorité. Si le déposant n'a pas reçu notification du Bureau international, de la réception de la demande

internationale par le Bureau dans le délai de 13 mois et 10 jours, le déposant peut demander soit l'original, soit la copie de la demande à l'office récepteur et décider de transmettre lui-même au Bureau international la demande. Toutefois, en tout état de cause, la demande internationale doit parvenir au Bureau international avant l'expiration du 14ème mois suivant la date de priorité, faute de quoi, elle sera considérée comme retirée. On peut dès lors se demander si ce délai de sauvegarde du déposant est suffisamment important pour lui permettre de faire le sauvetage de la demande, car il n'a guère que 20 jours pour intervenir.

Monsieur le Professeur MOUSSERON

V - Le lieu de dépôt :

La dernière question relative à la demande que j'avais initialement posée était la suivante : "A qui la demande internationale doit-elle être confiée ; où doit-elle être effectuée ?".

- La réponse est bien entendu auprès de cet office récepteur que nous avons évoqué et dont nous avons envisagé le rôle. C'est l'article 10 qui prévoit la réponse dans les termes suivants : "la demande internationale doit être déposée auprès de l'office récepteur prescrit qui la contrôle, conformément au présent traité et au règlement d'exécution". Se pose alors, le problème de savoir quel est justement cet office récepteur compétent, et la réponse de principe est donnée par la règle 19 qui s'intitule "Où déposer ?".

"Sous réserve de l'alinéa 2, la demande internationale est déposée au choix du déposant soit auprès de l'office national de l'état contractant où il est domicilié ou de l'office agissant auprès de ce dernier, soit auprès de l'office national de l'état contractant dont il est le national ou de l'office agissant pour cet état". Cela veut dire qu'en principe, la règle 19 prévoit que le déposant doit effectuer la demande auprès d'un office récepteur qui est l'office de l'état où il a son domicile ou de l'état dont il a la nationalité : il est précisé au b/ de cette règle 19 que "tout état contractant peut convenir avec un autre état contractant ou avec toute organisation intergouvernementale que l'office national de cet état ou de cette organisation peut à toutes les fins ou à certaines d'entre elles agir à la place de l'office national du premier état, en tant qu'office récepteur".

Nous verrons demain avec Monsieur FRESSONNET quelle est l'utilisation que les pouvoirs publics français ont faite de la marge de liberté qui leur est reconnue par la règle 19. Ainsi saisi, l'office récepteur va assurer les opérations que Monsieur FRANÇON évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire :

- accorder une date de dépôt international à la demande et procéder à un certain nombre de contrôles.

Admettons que cette demande soit bien intervenue dans les conditions qui répondent aux cinq interrogations que nous avons posées. Quel est alors l'état de cette demande ? D'une part, en tant que pièce d'un dossier qui va faire l'objet d'une recherche documentaire, voire d'un examen, nous avons vu sa transmission vers les organismes internationaux ; mais cette demande recouvre également une certaine situation juridique et même pour nous français, recouvre purement et simplement un droit de brevet né au dépôt et non point à la délivrance. Aussi d'autres séries de conséquences doivent-elles être attachées à l'opération dite : "demande internationale" que nous avons étudiée au cours de cette matinée.

- 1ère conséquence : à compter de la date de dépôt, la demande internationale de brevet a dans chaque état contractant la condition juridique d'une demande nationale de brevet, comme si une procédure nationale ou européenne avait été mise en oeuvre aux fins d'obtenir un brevet dans le pays concerné.

Le titulaire d'une demande internationale jouit donc des mêmes possibilités que le demandeur national :

Possibilité par exemple d'engager une action en contrefaçon, même s'il doit être sursis à statuer jusqu'à la délivrance du brevet, ou possibilité de conclure des contrats d'exploitation sur cette demande.

Toutefois, cette assimilation totale de la demande internationale, en tant qu'elle désigne tel ou tel état contractant, à la demande nationale faite auprès de cet état contractant, peut comporter quelques altérations, notamment lorsque l'état désigné sera constitué par les U.S.A.

En effet, dans le guide du déposant à l'annexe Y, nous trouvons une déclaration faite par les Etats-Unis, en vertu de l'article 64-4 du PCT : "comme la législation nationale des Etats-Unis n'assimile pas aux fins de l'état de la technique la date de la priorité revendiquée, selon la Convention de Paris, à la date du dépôt effectif aux Etats-Unis, ce pays déclare

que le dépôt, hors de son territoire, d'une demande internationale le désignant, n'est pas assimilé à un dépôt effectif sur son territoire aux fins de l'état de la technique. Si une demande internationale, désignant les Etats-Unis a fait l'objet d'une publication internationale selon l'article 21 du PCT, l'effet de cette demande sur l'état de la technique se produit dès cette date. En revanche, si cette demande internationale n'a pas fait l'objet d'une publication internationale, son effet sur l'état de la technique se produit à la date à laquelle l'office des Etats-Unis a reçu une copie de cette demande internationale en langue anglaise accompagnée de la taxe nationale de dépôt et d'un serment ou d'une déclaration de l'inventeur".

Cette information peut être importante pour régler des problèmes de double brevetabilité. L'état de la technique qui sera considéré par le Patent Office ne tiendra pas compte des demandes internationales désignant les Etats-Unis au jour de la demande internationale, mais au jour de la réception par le Patent Office de la demande internationale le désignant.

- 2ème conséquence : que nous avons déjà évoquée : si la demande internationale est la première demande de brevet faite sur une invention, cette demande internationale vaudra comme demande originaire permettant le jeu de la priorité unioniste.

- 3ème conséquence enfin, à partir de la date de dépôt, les procédures nationales relatives à cette demande sont suspendues pendant un délai de vingt mois.

Pendant ce délai, durant lequel les procédures nationales seront suspendues, que se passera-t-il ? Il se produira la recherche internationale dont Monsieur BOUCHEZ nous entretiendra cet après-midi.

D I S C U S S I O N S

SUR

LA DEMANDE INTERNATIONALE

Monsieur CORRE

"Monsieur le Professeur MOUSSERON nous a exposé les questions : qui peut déposer ; sur quoi peut-on déposer ; où et quand peut-on déposer. En ce qui concerne peut-être la première question (qui ?), en dehors de ce que tout le monde sait et connaît les problèmes d'accessibilité qui ont fait l'objet de débats innombrables et variés en ce qui concerne le brevet européen ; je n'ai pas compris pourquoi d'un côté il n'était pas possible de créer la non accessibilité au brevet européen, alors qu'on l'a créé pour le PCT. Si Monsieur le Professeur MOUSSERON pouvait me donner une réponse, j'en serai particulièrement ravi".

Monsieur MOUSSERON

"J'aurais tendance à donner une réponse qui relèverait des coulisses plutôt que de la scène ; je dirais que le système européen avait vocation à rassembler uniquement les européens, alors que le système PCT avait vocation à rassembler tout le monde, c'est-à-dire les européens et peut-être les américains et les japonais aussi. Par conséquent, si on refusait l'accessibilité du brevet européen, on la refusait aux non européens, aux américains et aux japonais. Si on refuse l'accessibilité du PCT à d'autres que les états contractants, on la refuse peut-être à un certain nombre de pays mais parmi ces pays, il n'y a pas les américains, il n'y a pas les européens, il n'y aura pas les japonais ni les russes puisqu'ils sont participants au traité".

Monsieur CORRE

"Je crois que l'on a peut-être donné une solution de la non accessibilité ou de l'accessibilité au brevet européen au point de vue politique, mais je crois que l'argument qui a toujours été avancé, à savoir que la non accessibilité au brevet européen serait contraire à la Convention de Paris, ne paraît pas du tout basé juridiquement".

Monsieur VIANES

"Les accords européens sont considérés comme des arrangements régionaux au sens de la Convention d'Union de Paris ; c'est-à-dire qu'en tant que tels, ils doivent se plier aux règles de la convention d'union et que normalement, ces accords régionaux doivent être ouverts aux autres états. Il y a très peu d'exemples de ce type dans la pratique internationale : le premier

accord régional a été l'OAPI (Office Africain de Propriété Industrielle) qui est totalement ouvert à tous les états. Je crois quand même que la compatibilité d'un non accès à l'Union de Paris aurait été difficile, me semble-t-il, vis-à-vis du principe du traitement d'assimilation de l'unioniste au national car, comme le disait le Professeur MOUSSERON, cela aurait eu pour conséquence qu'il y aurait eu un traitement réservé à un certain nombre d'états. Ceci dit, il y a toujours dans une négociation des considérations juridiques, mais il y a aussi des considérations politiques. Du point de vue français en tout cas, il a toujours été considéré que les brevets européens devraient être un moyen de barrage en raison de l'examen européen très serré vis-à-vis des demandes étrangères qui représentent environ 70 % des demandes nationales que nous avons. Donc il y a aussi une volonté délibérée d'obliger à passer par la voie européenne les déposants étrangers qui sont très supérieurs à nos déposants nationaux et d'autres pays ont certainement ce même souci".

Monsieur PHELIP

"Sur l'unité d'invention, je suis tout à fait d'accord avec le Professeur MOUSSERON, pour dire que nous allons vers l'uniformisation. Mais il ne faut jamais oublier que les administrations appliquent tout de même les critères nationaux en matière d'unité d'invention et nous aurons par exemple un critère en Allemagne qui ne sera pas forcément le critère français ; je crois qu'il y a effectivement dans le principe une idée de fusion, mais je ne pense pas qu'on ait forcément dans la pratique les mêmes solutions".

Monsieur VIANES

"Monsieur PHELIP, vous avez tout à fait raison. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que tous ces traités internationaux, tout ce processus d'actions communes qui s'engage, sur le plan international, va aboutir à cette harmonisation. La première étape de ce point de vue là, remonte à la Convention de Strasbourg de 1963. Depuis Strasbourg, il y a eu un très gros effort d'unification qui a été fait. Je crois que la pratique de ces différents traités, pratique européenne et davantage pratique communautaire, sur l'ensemble de ces points, à travers la jurisprudence des divisions et chambres de recours de l'OEB d'une part et des tribunaux d'autre part, dans la mesure où ils auront à traiter de ces questions de l'harmonisation, ira dans le sens évoqué par le Professeur MOUSSERON".

Monsieur MOUSSERON

"Je voudrais si vous le voulez, ajouter un mot. C'est la condition même de l'intérêt de toutes ces formules, car si ces formules conduisent à des juxtapositions et si l'on a des formules nationales, européennes et internationales d'unité d'invention, des techniques de construction de revendications nationales, européennes et internationales et si l'on a par conséquent à X niveaux des variantes nationales, européennes et internationales, l'intérêt de toutes ces constructions disparaît à 90 ou 95 %. Je crois par conséquent que, quel que soit l'attachement que l'on puisse avoir à telle ou telle solution, il faut pratiquer la politique de la fusion et la politique de l'intégration. Déjà, le législateur français dans sa réforme du texte national l'a parfaitement admis puisque parfois même avec certains regrets, on a purement et simplement inscrit dans la loi française les dispositions de la convention européenne. Si on se limitait à cela et si on maintenait des interprétations divergentes, on irait typiquement à l'encontre de la volonté du législateur français. C'est pourquoi, je dis que demain par exemple, dans une discussion devant un tribunal français de la régularité ou de la correction d'une revendication d'un brevet français, on pourra invoquer tel passage des directives européennes ou tel passage des directives PCT. Elles ne s'imposeront pas, elles ne constituent pas une norme, mais elles sont à mon avis un argument extrêmement fort pour celui qui les invoquera".

Monsieur VIANES

"Je voudrais ajouter un mot Monsieur le Président, si vous le permettez. Vous avez tous pu constater que la loi française a été littéralement alignée sinon quasi littéralement sur la Convention de Munich et non sur la Convention de Luxembourg, sur un certain nombre de points et je dirai avec beaucoup de mérite de notre part, car vous ne sauriez imaginer le nombre d'insultes que nous avons reçues, notamment des académiciens qui se trouvent dans le parlement et qui nous ont accusé de ne pas défendre la langue française ; il est bien évident que ce n'est pas un souci de pure forme. Nous souhaitons une harmonisation, tant de la pratique administrative que de l'interprétation jurisprudentielle et c'est surtout pour ce dernier point que nous avons voulu qu'il y ait les mêmes textes afin qu'il ne puisse pas y avoir des jugements qui s'appuieraient sur des textes même extrêmement peu différents".

D'autre part, pour la France, cette harmonisation sera encore plus

poussée que pour d'autres pays parce que nous avons fait jouer l'article 45 du PCT, selon lequel toute demande PCT désignant la France sera une demande européenne, soumise à l'examen européen".

Monsieur KAVOS

"En raison des questions de défense nationale, une demande internationale peut-elle être faite avant une demande nationale ?".

Monsieur MOUSSERON

"La réponse est donnée par chaque loi nationale d'application. Pour ce qui est de la France, la réponse nous sera donnée demain par Monsieur FRESSONNET".

Un intervenant

"Dans la question : "Qui peut déposer ?", comment régler le problème des pays qui exigent que le déposant soit le premier inventeur ?".

Monsieur MOUSSERON

"C'est un problème de régularité de la demande, au regard de la loi nationale. L'organisme PCT n'a pas à se préoccuper de ce problème, ne serait-ce que parce que les exigences des états contractants sont divergentes à cet endroit. L'office récepteur acceptera la demande, même non conforme, mais au moment de la délivrance, tel état pourra décider que la condition relative à la qualité du déposant n'est pas remplie par telle demande et refusera la délivrance".

Monsieur FRANÇON

"Je voudrais ajouter une précision d'ordre matériel. Dans la requête, il est possible de désigner par état un déposant, et donc par exemple pour les U.S.A., à la rubrique "nom du déposant", on mentionnera le nom du premier inventeur, par contre pour des offices comme l'OEB, on est libre d'indiquer la personne qui dépose même si cette personne n'est pas le premier inventeur".

Madame PRUDHOMME

"Dans le cas où on désigne les U.S.A., nous avons donc comme déposant une société pour certains pays et des inventeurs pour les U.S.A. Qui doit alors

signer ? Est-ce que les inventeurs doivent signer conjointement avec le mandataire de la société ?".

Monsieur MOUSSERON

"Selon la règle 4-15, la signature doit être celle du déposant. Donc s'il y en a plusieurs, ils doivent tous signer.

En ce qui concerne les U.S.A., l'inventeur n'interviendra pas en qualité d'inventeur mais èsqualités de déposant, qui doit avoir la qualité d'inventeur, donc, sa signature est requise au même titre que la signature des autres déposants. Il faut que tous les déposants, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas la qualité d'inventeur signent, la coïncidence ou non des deux qualités de déposant et d'inventeur pouvant être appréciée par l'autorité de délivrance au regard des lois nationales ou régionales. D'autre part, en cas de mandataire nommé par pouvoir distinct (c'est le mandataire qui signe la requête), les déposants n'ayant qu'à signer le pouvoir".

Monsieur FRANÇON

"Avec une précision pour les U.S.A., c'est qu'en cas de signature de la requête par le mandataire, l'office américain demandera la confirmation par la signature de l'inventeur".

Monsieur MOUSSERON

"Au niveau de toutes ces exigences supplémentaires propres à chaque état, que vient d'évoquer Monsieur FRANÇON, ce n'est pas le traité lui-même qui en décide mais les lois d'application de chaque état. Lorsqu'on fera la demande, il faudra bien entendu se mettre en conformité avec le traité PCT lui-même, mais également avec les exigences supplémentaires qui pourront être manifestées par les lois d'application des états désignés".

Madame PRUDHOMME

"Est-ce qu'il n'y a pas deux mandataires ? Le mandataire qui signe la requête pour le dépôt de la demande PCT et un mandataire américain pour la phase qui se déroulera devant le Patent Office car je suppose que là, le mandataire français par exemple, ne pourra pas poursuivre la procédure ?".

Monsieur BOUCHEZ

"Cette question a été longuement débattue chez nous bien entendu, et je crois que la réponse est simple. Il faut séparer deux choses distinctes qui sont la procédure devant l'office récepteur d'une part, et la procédure nationale devant l'office national de l'état désigné d'autre part. La notion de mandataire n'est pas du tout la même suivant qu'on se place dans un cas ou dans l'autre. Si on parle de la procédure devant l'office récepteur, il n'est absolument pas question de discuter de la représentation devant l'office américain à ce stade. Le problème de la représentation devant l'office national est à étudier au moment de la procédure nationale et certainement pas au moment de la demande internationale. Je voudrais d'autre part, apporter une petite précision qui est celle de l'article 49 qui dit que : "tout mandataire ayant le droit d'exercer auprès de l'office national auprès duquel la demande a été déposée, a le droit d'exercer en ce qui concerne cette demande auprès du Bureau international de l'administration de recherche et de l'administration chargée de l'examen".

Monsieur VIANES

"Je voudrais poser une question à Monsieur BOUCHEZ. J'ai le guide du déposant publié par l'OMPI et qui déclare au paragraphe 30 : "le mandataire peut être désigné dans la partie de la demande internationale qui constitue la requête si la demande est signée par le déposant". Cela signifie donc que l'OMPI considère que le fait de signer la requête comprenant le nom du mandataire vaut désignation du mandataire. Ceci est d'ailleurs explicité dans la phrase suivante qui indique "sinon le mandataire doit être désigné dans un pouvoir distinct signé par le déposant".

Cela veut donc dire qu'au niveau de l'office récepteur, il n'y a pas à exiger en quoi que ce soit un pouvoir spécifique pour le mandataire, la seule signature de la requête pour le déposant avec l'indication du nom du mandataire est suffisante.

Mais peut-on également considérer que cette règle doit s'appliquer aux autres offices ou faudra-t-il produire ensuite un pouvoir distinct ?".

Monsieur BOUCHEZ

"La réponse à votre première question est affirmative : il suffit dans la requête signée par le déposant, d'indiquer le mandataire, ou d'une

requête signée par le mandataire à laquelle est joint un pouvoir signé par le déposant et désignant le mandataire, les deux possibilités existent, mais nous ne parlons que de la procédure au niveau de l'office récepteur.

En ce qui concerne votre deuxième question, au niveau de l'office désigné, c'est totalement différent et il s'agira de la législation nationale qui s'appliquera alors dans chaque cas spécifique".

Monsieur MOUSSERON

"C'est dans la logique du système. Il y a une phase internationale, puis ensuite des phases nationales qui reprennent toute leur autonomie avec application des règles nationales banales. Du point de vue de la simplicité, celle-ci existe dans la phase internationale mais cesse lors des phases nationales et en particulier en ce qui concerne ces problèmes de mandataire. Tout comme interviennent ensuite les offices nationaux, les personnels nationaux, ce sont les mandataires correspondant aux normes nationales qui devront intervenir à cette deuxième phase".

Un intervenant

"S'agissant de la revendication de priorité, une demande internationale peut-elle servir de demande prioritaire à une autre demande internationale".

Monsieur MOUSSERON

"Je pense que l'on doit répondre affirmativement s'il s'agit de demandes internationales successives désignant des états différents. On retrouve d'ailleurs cette solution dans le système européen. Il s'agit de demandes internationales puisque faites, selon le même processus PCT, mais il s'agit de demandes internationales différentes dans la mesure où elles élisent des états différents. Dès lors, elles peuvent s'articuler l'une à l'autre dans le respect des conditions de la priorité unioniste, notamment des conditions de délai.

On s'est demandé si on pouvait parler d'un dépôt international de demandes nationales. Ce n'est pas tout à fait vrai mais presque. En définitive, le caractère international de la demande ne la soustrait pas aux règles banales de la priorité unioniste.

Ce sont les mécanismes tout à fait ordinaires de la Convention de

Paris qui jouent à propos de cette demande. On peut donc avoir une demande internationale désignant certains Etats, puis quelques temps plus tard, on fait une deuxième demande internationale, désignant d'autres Etats que l'on aurait oubliés, dans la mesure où il n'est pas possible de procéder à des désignations ultérieures.

D'ailleurs, il se peut très bien qu'il y ait une demande nationale, demande originaire, une demande internationale, demande reflexe et dans le délai de douze mois courant à compter de la demande nationale originaire, une deuxième demande internationale permettant d'obtenir la protection pour des états qui n'avaient pas été désignés dans la première demande internationale.

C'est une solution de repli qui est normale".

Monsieur CASALONGA

"Il y a quelque chose de choquant en ce sens que l'on pourrait se demander si le droit de priorité n'est pas épuisé au dépôt de la première demande et dès lors, on ne voit pas très bien comment la deuxième demande peut revendiquer encore une priorité ! Il y a une articulation avec la Convention de Paris qui n'est pas très claire".

Monsieur MOUSSERON

"Je ne partage pas votre inquiétude. Je pense qu'un déposant a le droit d'obtenir des brevets par la voie PCI pour un certain nombre d'Etats. Il en désigne un certain nombre ; il n'a donc pas épuisé son droit à utiliser la même voie pour obtenir protection sur d'autres états contractants. Il bénéficie donc de la même priorité. Il n'est pas question de faire des priorités en chaîne car c'est toujours à partir de la même demande originaire, nationale ou internationale, que court le délai de priorité.

Monsieur PHELIP

"S'agissant de la nécessité d'indiquer la meilleure manière de reproduire l'invention, je crois que cette notion est très importante, parce qu'elle va dans le sens de la fusion des législations qu'évoquait tout à l'heure, Monsieur le Directeur VIANES, et je crois que même si l'on veut jouer à l'économie avec l'office européen avec une description minimale, on sera bien inspiré de prendre peut-être les mesures maximales et de donner le meilleur mode

de réalisation de l'invention pour satisfaire aux exigences des U.S.A.. En effet, bien souvent, les documents prioritaires sont absolument inefficaces aux U.S.A. parce qu'ils ne contiennent pas ce meilleur mode de réalisation. Je crois que la faculté qui est offerte de faire apprécier la description distinctement selon les offices régionaux et nationaux est peu intéressante en réalité et qu'il vaut mieux dès le départ rédiger une description qui satisfasse à l'ensemble des exigences du monde entier".

Monsieur MOUSSERON

"Il est certain que tous les mouvements qui vont dans le sens de l'uniformisation tendent vers l'uniformisation par le haut.

C'est pourquoi, si l'on ne veut pas d'une demande à laquelle il faudrait rajouter pour se mettre en conformité avec une législation nationale plus exigeante, il faudra dès le début se mettre en conformité avec les exigences maximales de l'état désigné qui a les conditions les plus exigeantes. Cette préoccupation d'économie de moyens peut avoir en définitive une incitation à appliquer pour des demandes nationales moyennement exigeantes les impératifs exigés pour les demandes nationales les plus exigeantes".

Monsieur VIANES

"Sur le point de l'office récepteur, je voudrais poser une question à Monsieur FRANÇON : vous avez dit que les décisions de l'office récepteur en France pourraient être réformées par la Cour d'Appel, mais vous avez dit que c'est normalement l'office désigné qui pourrait réformer une telle décision. Or, dans mon esprit, c'est l'autorité internationale chargée de la recherche et de l'examen qui peut, lorsqu'elle procède à toutes ces opérations, rectifier une décision de l'office récepteur. C'est un point de détail mais qui peut être important éventuellement, s'il y avait eu quelque problème à ce niveau.

D'autre part, je dois avouer que la différence du montant de la taxe de recherche européenne et de la taxe de recherche internationale perçue par l'OEB, est un aspect qui m'avait complètement échappé et je demanderai à Monsieur FRESSONNET de regarder ce problème.

Ceci dit, il est évident que la recherche internationale faite par l'OEB sera beaucoup plus chère que celle effectuée par d'autres offices. D'abord, la recherche européenne a une qualité plus grande car c'est la

recherche la plus exhaustive.

Je dois vous dire à ce propos que j'ai eu des exemples de mandataires et d'entreprises américaines qui faisaient un dépôt en France aussi vite que possible de façon à avoir le résultat de la recherche faite par l'ex-IIB, de manière à pouvoir faire leurs extensions dans les meilleures conditions possibles. Le second problème posé est qu'un certain nombre d'offices dans le monde sont subventionnés par leurs gouvernements, alors que l'OEB est un organe qui doit équilibrer ses recettes et ses dépenses, comme c'est également le cas à l'INPI. Il est évident que ça peut poser un problème, mais je ne crois pas que cela pénalise les déposants français et les déposants européens, car je vois très mal une demande PCT qui concernerait uniquement les U.S.A., le Japon et des pays extérieurs à l'Europe. Lorsqu'on a une invention valable, il me paraît évident qu'un certain nombre de pays européens sont inclus et donc se posera le problème de la recherche européenne lors de la procédure européenne. Ce sont des choses sur lesquelles nous sommes en train de discuter au niveau du conseil d'administration de l'OEB. Ce qui me paraît évident, c'est que nous ne saurions admettre une recherche américaine, soviétique ou autre en l'état actuel des choses comme valant rapport de recherche européenne purement et simplement. Le tout est de savoir dans quelle mesure nous utiliserons la recherche internationale faite par des offices autres que l'office européen. La décision la plus brutale serait de recommencer littéralement une recherche européenne ; une décision intermédiaire serait de considérer que les recherches qui sont faites dans ces conditions nécessitent une recherche complémentaire et donc une taxe de recherche complémentaire".

Madame PRUDHOMME

"Est-ce que le traité PCT prévoit le remboursement partiel ou total de la taxe de recherche, lorsqu'on est en mesure de fournir un rapport de recherche déjà établi (je pense à l'avis documentaire français), cette disposition étant prévue dans la Convention de Munich ?".

Monsieur VIANES

"Je peux peut-être vous répondre tout de suite sur ce point. Dans le cas français, le rapport de recherche français vaudra rapport de recherche européen et donc, à ce moment là, l'OEB devra soit, exonérer totalement de la taxe européenne s'il n'a pas de recherche complémentaire à effectuer, soit,

s'il estime qu'il a des investigations complémentaires à faire, exonérer partiellement le déposant, différents taux d'exonération étant retenus (25 %, 50 %, et 75 %). Dans notre esprit, mais aucune décision n'a encore été prise là dessus, il devrait y avoir exonération totale, chaque fois qu'il n'y a pas de revendication nouvelle formulée dans le dépôt sans priorité et chaque fois que le dépôt a été formulé suffisamment rapidement, après l'obtention du rapport de recherche. Par contre, dans les autres cas, et notamment si un certain délai s'est écoulé, il est vraisemblable qu'une recherche complémentaire pourra être ordonnée par l'office européen.

De même, il est bien évident que s'il y a des revendications nouvelles, suite à des modifications, le déposant devra, à ce moment là, payer les frais d'une recherche complémentaire".

Monsieur FRANÇON

"Je voudrais répondre au problème du remboursement d'un point de vue plus général. La règle 16 al. 3 prévoit effectivement une possibilité de remboursement partiel "toutes les fois que la recherche aura été effectuée par une administration qui aura au préalable établi le rapport de recherche antérieur, lequel aura servi pour établir le rapport de recherche international".

S'agissant des possibilités de révision des décisions de l'office récepteur, pour répondre maintenant au Président Vianès, du point de vue des textes, on dispose de l'article 25 du PCT qui prévoit que cette révision doit intervenir auprès des offices désignés. Précision pratique importante, cette décision intervient après paiement des taxes nationales, ce qui va fortement limiter le nombre des recours en révision auprès des offices désignés. Par contre, s'agissant de l'intervention d'autres organismes au cours de la procédure internationale pour réviser une décision de l'office récepteur, à mon sens, cette intervention n'est pas prévue".

Monsieur BOUCHEZ

"Le PCT prévoit en effet la possibilité par exemple pour l'administration chargée de la recherche internationale, d'effectuer un certain nombre de vérifications. Mais si cette administration constate des défauts ou des irrégularités, elle ne prend pas de décision ; elle signale ces défauts ou irrégularités à l'office récepteur qui lui, décide".

Monsieur LAVOIX

"Il faut toutefois préciser que c'est par l'intermédiaire du Bureau international qu'il faut passer quand on veut tenter un recours. Il faut adresser une requête au Bureau international (article 25) et ensuite, le Bureau international transmet à l'office désigné".

Monsieur BOUCHEZ

"J'aimerais demander à Monsieur FRANÇON si les éléments auxquels il a fait référence dans l'annexe W du guide du déposant doivent figurer dans la demande internationale au moment du dépôt ?...".

Monsieur FRANÇON

"Non, au niveau du dépôt international, ces pièces ne sont absolument pas à fournir et cela recoupe la conversation qui s'était déroulée avant sur les pouvoirs par exemple. L'article 27-2 est tout à fait clair à cet égard : "une fois que le traitement de la demande internationale a commencé au sein de l'office désigné...".

Monsieur KAVOS

"Je voudrais poser la question suivante à Monsieur FRANÇON à propos du travail de l'office récepteur.

J'ai cru comprendre dans un premier temps de votre exposé que le délai de réponse du déposant était en principe d'un mois. Ensuite, vous avez terminé votre exposé en disant que le demandeur, s'il n'a pas reçu de réponse au bout de 13 mois, peut intervenir directement".

Monsieur FRANÇON

"Pour ce qui est de ce délai de 13 mois, c'est le délai dans lequel l'office récepteur doit transmettre la demande internationale au Bureau international. Normalement, le déposant n'intervient pas à ce stade".

Monsieur KAVOS

"Alors, on admet que le délai normal est de 13 mois pour la réponse et que le demandeur doit surveiller et intervenir in extremis".

Monsieur FRANÇON

"Non, vous avez une conversation qui va s'établir entre le déposant et l'office récepteur, au besoin pour corriger votre demande, mais en tout état de cause, à partir du moment où l'office récepteur a décidé d'attribuer une date de dépôt à la demande, il est tenu par le PCT de transmettre cette demande au Bureau international dans le délai de 13 mois à compter de la date de priorité. Si le déposant s'aperçoit que l'office récepteur n'a pas effectué cette transmission (car il ne recevra pas la notification du Bureau international comme quoi ce bureau a reçu la demande) dans le délai de 13 mois et 10 jours, il peut de lui-même, prendre l'initiative de transmettre cette demande internationale au Bureau international".

Monsieur LAVOIX

"Ne serait-il pas possible pour le déposant au moment du dépôt, d'envoyer une copie de la demande au Bureau international qui serait ainsi avisé qu'il y a une demande internationale déposée ? c'est reporter la responsabilité sur l'administration".

Monsieur BOUCHEZ

"La règle 22 du PCT prévoit cette procédure alternative, selon laquelle, le déposant peut se charger lui-même de la transmission de l'exemplaire original au Bureau international ; mais, la législation de l'office récepteur doit le prévoir normalement".

Monsieur MOUSSERON

"En définitive, la procédure qui est prévue est une procédure de transmission par l'office récepteur au Bureau international et la non exécution de cette procédure se trouve sanctionnée par la demande réputée retirée. En quelque sorte, on pourrait dire que la demande est portable par l'office récepteur et n'est pas quérable par le Bureau international. Le Bureau international, même avisé, n'a pas à se préoccuper du sort de la demande".

Monsieur LAVOIX

"Mais le déposant a fait son travail, c'est aux administrations de régler entre elles la suite".

Monsieur BOUCHEZ

"Je crois qu'il s'agit d'un faux problème parce que la procédure du PCT prévoit bel et bien que le Bureau international dès réception de l'exemplaire original transmis par l'office récepteur, en avise le déposant. Le déposant est donc toujours avisé de ce danger. En effet, l'exemplaire original doit être transmis au Bureau international par l'office récepteur, avant l'expiration d'un délai de 13 mois à compter de la date de priorité mais la demande est considérée comme retirée à l'expiration d'un délai de 14 mois et non pas de 13 mois".

Monsieur MOUSSEYON

"L'interprétation de Monsieur BOUCHEZ est la seule compatible avec les textes actuels ; mais imaginons la situation des déposants ; même s'il n'y a qu'une chance sur 1000 pour que cette situation très regrettable s'installe (non transmission dans les délais), les conséquences en sont trop graves pour le déposant pour qu'il l'ignore et pour qu'il fasse l'impasse ; donc pratiquement, en termes d'activité effective de surveillance du dépôt par le déposant, ça l'oblige à avoir dans son planning de surveillance du dépôt, un point de passage obligé : "est-ce que oui ou non j'ai reçu la notification dans les 13 mois et 10 jours, et si je n'ai pas reçu la notification, ça m'oblige à faire une démarche supplémentaire, tant auprès de l'office récepteur qu'auprès du Bureau international". Du point de vue de la simplicité des procédures que vise la formule PCT, il y a là un défaut parce que, même si la surveillance n'est utile qu'une fois sur 1000, 1000 fois sur 1000, le déposant est obligé de l'assurer. Il faudrait éviter cela".

Monsieur CORRE

"Je souhaite que Monsieur Vianès prenne en compte les observations qui viennent d'être faites à propos de la notification de la transmission de la demande par l'office récepteur au Bureau international. Une solution pourrait être que l'INPI signale au déposant qu'il a bien effectué la transmission".

Monsieur RATABOUL

"Ça ne change rien, puisqu'il faudra surveiller de toute façon qu'on a bien reçu la lettre de l'INPI, ce qui laisse posé un problème de coût de surveillance.

Pourquoi l'office récepteur n'accepterait-il pas la responsabilité du dépôt ?".

Monsieur MOUSSERON

"Il y a deux problèmes, en définitive. Il y a le problème de la transmission et de ses conséquences fixé par le PCT et il y a le problème de la responsabilité, que l'office récepteur encourerait si, à raison d'une défaillance de sa part, le document n'était pas transmis dans les délais. Il est bien certain que la responsabilité de l'office récepteur serait engagée dans ces conditions. Seulement le type de réparations que le déposant obtiendrait sous la forme de dommages et intérêts, poserait bien des problèmes".

Monsieur VIANES

"J'ai été très étonné par certaines interventions. Bien sûr, le rôle premier d'un mandataire n'est pas de surveiller des délais, c'est d'abord de rédiger correctement des demandes, de suivre des procédures mais enfin, la surveillance des délais dans l'état actuel des choses me paraît l'une des principales responsabilités des mandataires. Je ne pense pas que ce soit exceptionnel. Pour le reste, je me rallie à ce qu'à dit le Professeur MOUSSERON : "il y a un traité que nous avons ; il nous appartient de l'appliquer de la façon la plus intelligente et la plus souple possible, c'est ce que nous essayons de faire".

Monsieur BOUCHEZ

"Le recours est dans le PCT, je me permets d'insister dessus, il est dans l'article 25 qui est très important à cet égard".

Monsieur LAVOIX

"Je crois cependant que les délais de surveillance sont trop considérablement réduits ; on devrait augmenter les délais par exemple de 2 mois, c'est-à-dire porter l'ensemble à 15 ou 16 mois".

La recherche internationale
La publication internationale
L'examen préliminaire international

Présidence : M. TIXIER
Responsable du service juridique de la Régie Renault
Président de l'Association des Spécialistes en Propriété Industrielle de l'Industrie (A.S.P.I.)

Intervenant: M. BOUCHEZ
Conseiller technique "Division P.C.T."
O.M.P.I.

Monsieur le Président TIXIER

Les orateurs de ce matin nous ont permis de découvrir la demande internationale et son dépôt, Monsieur BOUCHEZ, conseiller technique à l'O.M.P.I. nous permettra de connaître cet après-midi la recherche internationale, la publication internationale et l'examen préliminaire international. Vous pourriez peut-être penser que le troisième sujet prévu au programme, à savoir l'examen préliminaire international, n'est pas d'un intérêt aussi immédiat. Ce sujet ne concerne actuellement ni la France, ni les déposants domiciliés en France car, comme vous le savez certainement, la France n'est pas liée au chapitre II du PCT, relatif à l'examen préliminaire. Toutefois, il est souhaitable que nous réfléchissions à l'intérêt que pourrait présenter pour nous l'application éventuelle du chapitre II à la France.

La recherche internationale

par : Monsieur BOUCHEZ
Conseiller Technique "Division PCT"
O.M.P.I.

Monsieur BOUCHEZ

Je vais donc commencer par la Recherche internationale.

J'aimerais d'abord vous donner une information en ce qui concerne l'état des ratifications du PCT. A ce jour, dix-huit Etats ont ratifié le PCT :

- Allemagne (République Fédérale)
- Brésil
- Congo
- Empire-centrafricain
- Etats-Unis d'Amérique
- France
- Gabon
- Luxembourg
- Madagascar
- Malawi
- Royaume-Uni
- Sénégal
- Suède
- Suisse
- Tchad
- Togo
- U.R.S.S.
- Cameroun

Certains de ces états sont liés par le chapitre II, certains ne le sont pas, car ils ont formulé une réserve, conformément à l'article 64 du PCT. Les états qui ont formulé cette réserve sont les suivants :

- Etats-Unis d'Amérique
- France
- Luxembourg
- Suisse

J'en viens maintenant à la recherche internationale, en me référant à l'article 15 du PCT, qui en constitue le fondement : "chaque demande internationale fait l'objet d'une recherche internationale". Il s'agit bien d'un des éléments fondamentaux du système prévu par le PCT et nous allons essayer de définir en quoi il consiste en ne perdant pas de vue qu'il s'agit, comme tous les éléments du PCT, d'un élément qui a un caractère international, ce

qui implique un certain nombre de points d'uniformation et de normalisation. Je vous propose d'examiner successivement les aspects suivants de la recherche internationale, qui sont des réponses à ces questions : Quel est l'objet de cette recherche ? Par qui est-elle effectuée ? Quand ? Comment ? Quels sont les éléments qui justifieront la démarche mentale de l'examineur chargé de la recherche, ainsi que les éléments de procédure de cette recherche internationale ; enfin, quel est le résultat de cette recherche et ses conséquences.

I - L'objet de la recherche internationale

Le PCT spécifie que la recherche internationale a pour objet de "découvrir l'état de la technique pertinent". Tout dépend de ce qu'on entend par l'expression "état de la technique pertinent". Aux fins de la recherche internationale, l'état de la technique pertinent est tout ce qui a été rendu accessible au public en tout lieu du monde par une divulgation écrite avant la date du dépôt international et qui est susceptible d'aider à déterminer si l'invention revendiquée est nouvelle ou non et si elle implique ou non une activité inventive.

Trois points méritent d'être signalés, il faut :

- une divulgation écrite,
- une divulgation qui s'est produite avant la date du dépôt international mais pas avant la date de priorité. (Bien que le PCT prévoie une extension en ce qui concerne certains documents publiés postérieurement à la date de dépôt international de la demande, l'état de la technique pertinent se situe avant cette date de dépôt international),
- une divulgation écrite susceptible d'aider à déterminer si l'invention revendiquée est nouvelle ou non et si elle implique une activité inventive.

Il est intéressant de constater, comme l'a précisé ce matin le Professeur MOUSSEYRON, que le PCT ne définit nulle part les critères de brevetabilité d'une invention. Le PCT définit dans le chapitre II ce qu'on entend par activité inventive et nouveauté, mais, en ce qui concerne la recherche internationale, ces deux notions n'apparaissent pas sauf dans cette définition, de l'état de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale. Cette définition a donné lieu à un certain nombre de discussions au sein d'un comité intérimaire qui a contribué aux travaux préparatoires de mise en oeuvre du PCT, discussions dont il est ressorti que l'examineur de recherche n'a absolument

pas, lors de la recherche internationale, à formuler une opinion de façon extérieure à des tiers sur la nouveauté et l'activité inventive.

Par contre, il aura bien entendu à formuler pour lui-même une idée ou une opinion personnelle sur la nouveauté ou l'activité inventive de l'invention décrite dans la demande internationale pour pouvoir déterminer l'état de la technique, ainsi que les documents qu'il citera. A ce propos, je reviens à la question de la date du dépôt international qui définit la limite supérieure de l'état de la technique. Il faut noter que cette définition n'exclut pas la citation dans le rapport de recherche international de documents qui, selon cette définition, n'appartiennent pas à l'état de la technique antérieure. Il peut s'agir d'une part de documents écrits divulgués postérieurement à la date de dépôt, mais se référant à une divulgation non écrite antérieure à cette date de dépôt. Il peut s'agir également de documents de brevets (brevets délivrés ou demandes) publiés après la date de dépôt, donc n'appartenant pas à l'état de la technique mais revendiquant une date de priorité antérieure à cette date de dépôt. L'objet de cette recherche internationale étant ainsi défini, nous allons voir par qui est effectuée la recherche internationale.

II - Les administrations chargées de la recherche internationale

Un point doit être mentionné à ce propos qui tient à la philosophie du PCT. Idéalement, une seule administration de recherche devrait faire le travail. Celà apparaît très nettement dans le traité à l'article 16-2, par exemple, qui dit : "Si en attendant l'institution d'une seule administration de recherche, il existe plusieurs administrations...". Il existe pour l'instant plusieurs administrations de recherche et d'autres s'y ajouteront, compte tenu de l'avancement des ratifications.

Pour des raisons notamment linguistiques, il était difficile d'envisager au départ une administration de recherche unique qui pourrait traiter des demandes internationales dans des langues aussi diverses que le japonais, le russe, les langues européennes par exemple. Aussi, pour l'instant, coexistent plusieurs administrations chargées de la recherche internationale.

Ce sont, soit des offices nationaux soit des organisations intergouvernementales : le PCT mentionne normément dans une de ses règles, l'existence de l'Institut International des Brevets qui maintenant, est devenu département de recherche de l'OEB. Cette mention a été faite précisément dans cette optique d'obtenir une administration de recherche unique pour toutes les demandes internationales.

En attendant, les administrations désirant opérer en tant qu'administration chargée de la recherche, doivent remplir un certain nombre de conditions, et doivent être nommées par l'assemblée de l'Union PCT (au cours de la réunion du 10 avril, quatre administrations de recherche ont été nommées).

Pour être nommées, ces administrations doivent satisfaire à un certain nombre d'exigences minimales :

- avoir au moins 100 employés à plein temps, avec les qualifications voulues et posséder une documentation minimale ;

- avoir conclu avec le Bureau international un accord spécifiant toutes les obligations de cette administration dans le cadre de la recherche internationale selon le PCT. Cet accord doit citer par exemple les langues dans lesquelles cette administration va opérer. Cet aspect linguistique est extrêmement important, car il a une influence sur la procédure de dépôt elle-même. Le PCT prévoit dans la règle 12 que la langue de la demande internationale est choisie par l'office récepteur, parmi les langues qui sont acceptées par l'administration ou les administrations chargées de la recherche internationale, telles que spécifiées dans cet accord. Je prends l'exemple français : en France, l'INPI en tant qu'office récepteur n'acceptera des demandes internationales que dans la langue française car cette langue française est l'une des trois langues acceptées par le département de recherche de l'OEB, qui fonctionne en tant que seule administration de recherche spécifiée par l'office français. En plus de l'OEB, trois administrations de recherche ont été nommées :

- l'Office Royal des brevets et de l'enregistrement de la Suède,
- le Comité d'Etat de l'U.R.S.S. pour les inventions et les découvertes,
- l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis.

Les langues dans lesquelles des demandes internationales seront acceptées pour la recherche par ces administrations seront les suivantes :

- anglais)
- français) pour l'OEB
- allemand)

- danois-islandais)
- anglais-norvégien) pour l'Office royal des brevets et de l'enregist-
- finnois-suédois) tement de la Suède

- russe)
- anglais)
- français) pour le Comité d'Etat de l'U.R.S.S. pour les inventions
- allemand) et les découvertes

Ce choix de l'office russe, notamment en ce qui concerne la langue française, intéresse spécialement le Bureau international, car ce dernier jouera le rôle d'office récepteur pour les déposants des pays membres de l'OAPI. En effet, le Bureau international, en tant qu'office récepteur a désigné l'OEB et le Comité d'Etat de l'U.R.S.S. comme administrations chargées de la recherche internationale, mais parmi les langues de ces deux administrations de recherche, le Bureau international n'acceptera que des demandes internationales rédigées en français.

En ce qui concerne l'office des brevets et des marques des Etats-Unis, la langue dans laquelle seront effectuées les recherches internationales est l'anglais, et l'office des brevets et des marques des Etats-Unis acceptera, en tant qu'office récepteur des demandes internationales rédigées en anglais. Telles sont actuellement les administrations chargées de la recherche et les diverses langues dans lesquelles elles sont susceptibles d'opérer. Il faut également mentionner que l'office japonais des brevets et l'office autrichien des brevets fonctionneront comme administration de recherche, lorsque ces pays auront ratifié le PCT. *

Le Japon sera lié par le chapitre I du PCT début octobre. L'Office japonais des brevets pourra fonctionner assez rapidement comme administration chargée de la recherche. En ce qui concerne l'Office autrichien, nous avons moins de certitude en ce qui concerne la ratification de l'Autriche, mais cette ratification devrait intervenir au plus tard, d'ici la fin de cette année 1978.

Afin d'accélérer la procédure de nomination de ces offices par l'Assemblée, celle-ci a décidé lors de sa première session, d'approuver les projets d'accords entre l'Office japonais et le Bureau international d'une part, et l'Office autrichien et le Bureau international d'autre part, afin que, dès que ces pays auront ratifié le PCT, leurs offices respectifs puissent commencer leurs tâches le plus tôt possible, sans attendre une nouvelle réunion, voire une session extraordinaire de l'Assemblée.

III - Quand est effectuée cette recherche internationale ?

La règle 42 du PCT prévoit que cette recherche est effectuée de façon

* (Le Japon est lié par le traité PCT, depuis le 1er octobre 1978).

à ce que le rapport de recherche internationale soit rédigé trois mois après réception de la copie de recherche par l'administration de recherche, c'est-à-dire 16 mois environ, dans la moyenne des cas, après la date de priorité. Il existe également une autre variante qui est de neuf mois après la date de dépôt s'il n'y a pas de priorité revendiquée, ou si la date de priorité revendiquée est tardive, ce qui sera un cas rare ; par contre, s'agissant de l'autre cas, c'est-à-dire 16 mois normalement après la date de priorité, ce délai apparaît extrêmement court. De toutes façons, le rapport de recherche internationale ne devrait pas parvenir au Bureau international plus tard que 18 mois après la date de priorité, ceci à cause du délai qui est imposé au Bureau international pour la publication internationale, car le rapport de recherche internationale est publié. A ce propos, je me souviens qu'au cours de la discussion de ce matin, quelqu'un demandait que l'on repousse le délai de transmission de l'exemplaire original par l'office récepteur au Bureau international et que l'on repousse ainsi cette fameuse date limite de 14 mois. Je comprends parfaitement les préoccupations des déposants, mais si l'on pratiquait un report de délai, je pense qu'il serait à peu près impossible d'obtenir un rapport de recherche internationale à temps pour la publication. En effet, je crois que dans certains cas, nous aurons beaucoup de mal à suivre le calendrier actuel qui, personnellement me paraît très sévère à la fois pour l'administration de recherche et pour le Bureau international.

IV - Comment s'effectue cette recherche ?

Je me cantonnerai à des considérations générales sur la philosophie de cette recherche avant d'aborder les étages de procédure et à ce stade de l'exposé, j'aimerais introduire un document important qui à mon avis doit être cité non pas avec une certaine réserve mais avec une certaine nuance : il s'agit des directives sur la recherche internationale. Ces directives ont été rédigées par un comité intérimaire qui s'est réuni avant l'entrée en vigueur du PCT, comité au sein duquel étaient représentés bien entendu tout ce que nous appelions à l'époque "les futures administrations de recherche", c'est-à-dire en fait les administrations de recherche qui ont été nommées plus un certain nombre d'autres. Il s'agit donc d'un document qui reflète un certain consensus sur la manière d'effectuer la recherche, mais qui n'a pas force de loi comme pourrait l'avoir le traité lui-même et son règlement d'exécution. L'introduction de ce document est à cet égard assez explicite car il est dit que "afin d'assurer une pratique uniforme, les administrations de recherche sont invitées à se conformer

aux présentes directives, dans la mesure où celles-ci ne sont pas amendées ou révoquées par le Comité de coopération technique". Il ne s'agit donc pas de directives rigides qu'il convient de suivre. L'application des directives à la recherche internationale et leur interprétation à l'égard de celle-ci sont du ressort exclusif des administrations chargées de la recherche internationale, les examinateurs de recherche étant libres de s'en écarter dans des cas exceptionnels.

De plus, il est précisé dans cette introduction que ces directives ne s'appliquent que "dans la mesure où ces dernières ne sont pas amendées ou révoquées par le comité de coopération technique". En effet, les directives ont été élaborées par un comité intérimaire. Or, selon l'article 56, est établi un comité de coopération technique dont les membres sont les mêmes que ceux du comité intérimaire, qu'il s'agisse d'observateurs ou de membres à part entière, et donc les opinions exprimées ne seront pas radicalement différentes. Toutefois, il faut que ce comité agisse sur les directives, soit qu'il les approuve, soit qu'il les modifie. A propos de l'établissement de ce comité de coopération technique, il faut rappeler ce qui est dit dans l'article 56.3)ii) : "le comité a pour but de contribuer par les moyens d'avis et de recommandations... à obtenir, tant qu'il y a plusieurs administrations chargées de la recherche internationale ..., que leur documentation et leurs méthodes de travail soient aussi uniformes que possible et que leurs rapports soient uniformément de la plus haute qualité possible". Le PCT est donc un système qui est conçu pour produire une certaine uniformisation par valeurs supérieures, et il est fort possible et même probable que des évolutions apparaîtront en fonction des expériences acquises au cours de la première période de fonctionnement du PCT.

Celà étant, en quoi consistent ces directives ? Les directives définissent une recherche documentaire qui en elle-même n'a rien de vraiment révolutionnaire par rapport aux recherches qui sont pratiquées jusqu'à maintenant.

A - Philosophie de la recherche

Il s'agit de mettre en évidence l'état de la technique pertinent, ce qui n'a rien de particulièrement original et les directives donnent un certain nombre d'explications à ce propos. Le PCT prévoit également que la base de cette recherche est constituée par les revendications interprétées à la lumière de la description et des dessins, ce qui est une disposition classique en la matière. La recherche internationale doit être conduite en fonction du concept inventif

qu'impliquent les revendications. Il est clair que la recherche ne doit pas être limitée au taux littéral des revendications, mais doit couvrir les éléments équivalents à ceux qui sont mentionnés dans les revendications, etc...

S'agissant de l'attitude mentale de l'examineur, il n'a pas à formuler une opinion sur la nouveauté et l'activité inventive, au stade de la recherche internationale. Il a cependant à en tenir compte dans son travail. Comment dès lors doit-il interpréter la notion de nouveauté dans le cadre du PCT, aux fins de la recherche internationale ? C'est une chose qui n'est pas dite de façon absolument claire dans le PCT mais il en est question également dans les directives. Il est notamment précisé qu'il ne faut pas combiner des documents distincts constituant l'état de la technique pour déterminer la nouveauté, c'est-à-dire ne pas faire des mosaïques. De même, un document antérieur ne doit être analysé qu'à la lumière des connaissances disponibles au jour de sa publication et une divulgation générique ne détruit pas la nouveauté d'un exemple spécifique. Par contre, un exemple spécifique détruit bien entendu la nouveauté d'une divulgation générique. En ce qui concerne l'activité inventive, il est dit qu'elle doit être appréciée en rapport avec tous les aspects de l'invention revendiquée, tels que l'idée fondamentale, l'idée sur laquelle est fondée la solution, les moyens constitutifs de cette solution, etc... Je ne vois rien là qui puisse motiver une étude approfondie dans le cas particulier du PCT car il s'agit d'un processus mental absolument classique. Par contre, il y a deux autres aspects de la recherche internationale sur lesquels j'aimerais insister un peu, bien qu'il en ait déjà été question assez en détail ce matin : il s'agit du concept d'unité d'invention, tel qu'il est défini dans la règle 13 et de la documentation utilisée par l'administration de recherche.

S'agissant de l'unité d'invention, c'est la règle 13 qui s'applique ; c'est d'ailleurs la seule règle du règlement d'application du PCT où il soit question du concept d'unité d'invention et cette règle a été considérée comme s'appliquant aussi bien aux recherches qu'à l'examen préliminaire international. Il a été dit fort clairement ce matin que l'exigence d'unité d'invention est la suivante : la demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Cette définition ne me paraît pas différer fondamentalement des autres concepts d'unité d'invention. Ce qui peut être intéressant de signaler, c'est que la règle 13 mentionne notamment aux alinéas 2 et 3 deux combinaisons de revendication de catégorie différente, la règle 13-1

devant être comprise comme permettant en particulier l'une ou l'autre de ces possibilités. Je voudrais insister sur le lien qui existe entre ces deux aspects particuliers et le concept inventif général exposé plus haut. Il est question dans la première alternative d'inclure dans la demande, outre une revendication indépendante pour un produit donné, une revendication indépendante pour un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et une revendication indépendante pour l'utilisation dudit produit. Personnellement, je considère cette deuxième partie de la règle comme illustrant l'expression utilisée dans la première partie de la règle : une pluralité d'inventions, de telle sorte qu'elles ne forment etc..." car il est bien dit : "par un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit" ; le lien réside dans l'expression "spécialement conçu...".

Dans l'autre façade de l'alternative, il est dit : "outre une revendication indépendante pour un procédé donné, une revendication indépendante pour un appareil ou un moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre dudit procédé". Je crois qu'il ne faut pas, là encore, perdre de vue la relation entre ces revendications, également exprimées par l'expression "spécialement conçu". Toutefois, il est clair qu'il n'est absolument pas question de limiter le principe général exposé à la règle 13-1 par ces deux exemples spécifiques. Il résulte des opinions émises lors des réunions du comité intérimaire de coopération technique qu'une administration de recherche ne peut prétendre qu'il y a manque d'unité d'invention si les revendications ne tombent pas dans les catégories indiquées. Je crois que c'est un point important. Certes ce problème de l'unité d'invention fera probablement couler encore beaucoup d'encre pour une raison bien évidente que tout le monde a présente à l'esprit : c'est un problème financier.

- Un autre point fondamental de la recherche internationale est la documentation. Je vous avais dit au début que pour être nommée par l'Assemblée, une administration de recherche doit avoir à sa disposition un certain personnel et également une certaine documentation, "disposée de manière adéquate aux fins de la recherche". Il est clair que l'expression a été interprétée à juste titre comme signifiant une documentation constituée de dossiers de recherche organisés par unités de classification, qu'il s'agisse de la classification internationale des brevets ou d'une autre classification (par exemple, l'office des brevets et des marques des Etats-Unis utilisera la classification américaine pour ses dossiers de recherche). En quoi consiste cette documentation ? Elle consiste

essentiellement en une documentation minimale, telle qu'elle est définie par la règle 34 du PCT. Cette documentation minimale a donné beaucoup de soucis à tout le monde, aux futures administrations chargées de la recherche et au comité technique compétent, ainsi qu'au Bureau international de l'OMPI. Cette documentation consiste grosso modo en trois éléments.

- Le premier volet est une collection de documents de brevets (brevets délivrés ou demandes publiées) qui ont été publiés ou délivrés depuis 1920 dans les pays suivants : R.F.A. - U.S. - Fra. - Jap. - G.B. - Suisse - U.R.S.S.

La règle 34 donne un état détaillé de ces publications.

- Le deuxième volet de cette documentation minimale est constitué par les éléments de la littérature autres que celle des brevets publiés. Une liste de revues constituant cette littérature a été établie. Cette liste comprend 169 périodiques et touche à tous les domaines de la technique. Elle est publiée dans le deuxième numéro de la Gazette. Je me souviens qu'au cours d'une précédente allocution, quelqu'un avait remarqué avec amertume, mais à juste titre, que parmi ces 169 périodiques, un seul était rédigé en français, mais cette liste a été convenue d'un commun accord entre les futures administrations de recherche qui ont été nommées par l'assemblée comme le prévoit le PCT.

- Le troisième volet de cette documentation minimale est constitué pour les collections triées. Il s'agit de brevets délivrés après 1920, rédigés en allemand, en français ou en anglais qui ne contiennent pas de revendication de priorité, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à une famille de brevets ainsi que les demandes de tels brevets, publiées après 1920, à condition que cette collection soit offerte par l'office national qui en dispose, et triée par cet office, ce qui signifie que l'office national doit avoir identifié ses brevets et ses demandes qui ne revendiquent pas de priorité. Actuellement, trois pays ont offert ces collections de brevets et les ont mises à la disposition des administrations de recherche, le Canada, l'Autriche, et l'Australie.

Il existe à côté de ces trois aspects de base, un point qui a aussi, donné pas mal de travail, celui des abrégés en langue anglaise. La règle 34 prévoit que "chaque administration de recherche dont la langue officielle n'est pas le japonais ou le russe est autorisée à ne pas faire figurer dans sa propre documentation les éléments de documentation de brevets du Japon et de l'U.R.S.S. pour lesquels des abrégés en langue anglaise ne sont pas généralement disponibles".

S'agissant des exclusions de la recherche, la règle 39 précise :
 "... aucune administration chargée de la recherche n'a l'obligation de procéder à la recherche à l'égard d'une demande internationale dont l'objet, ou dans la mesure où l'objet est l'un des suivants" :

- 1- théories scientifiques et mathématiques ;
- 2- variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés ;
- 3- plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer ;
- 4- méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie, ou la thérapie, ainsi que méthodes de diagnostic ;
- 5- simples présentations d'informations ;
- 6- programmes d'ordinateurs dans la mesure où l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas outillée pour procéder à la recherche de l'état de la technique au sujet de tels programmes".

Cette liste correspond assez grossièrement aux exclusions de brevetabilité devant un grand nombre d'offices nationaux. Je peux cependant préciser que ces objets doivent être nommément mentionnés dans l'accord passé avec l'administration de recherche et le Bureau international et que cette information est publiée. S'agissant du point 6 de l'article 39, il exclut les programmes d'ordinateur dans la mesure où l'administration n'est pas outillée pour procéder à cette recherche, ce qui veut dire que si l'administration est outillée pour le faire, elle doit procéder à la recherche. En conséquence, administration par administration, les objets suivants feront ou ne feront pas l'objet de la recherche.

- l'OEB n'effectuera pas de recherche sur les objets 1 à 6. Il est expressément précisé que l'OEB n'est pas outillée pour faire la recherche pour les programmes d'ordinateur.

- l'Office royal des brevets et de l'enregistrement de la Suède effectuera la recherche sur les programmes d'ordinateur ainsi que sur les objets mentionnés au point 4 : méthodes de traitement du corps humain par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que méthodes de diagnostic.

- le Comité d'état de l'U.R.S.S. pour les inventions et les découvertes, ne fera pas de recherche sur les objets 1 à 6.

- l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis ne procédera pas à la recherche sur les points 1 à 6.

B - La procédure de la recherche

Je ne donnerai que quelques indications relatives à la procédure proprement dite et aux taxes. S'agissant de la procédure, l'examineur dans un premier temps va effectuer un contrôle de fond (unité d'invention) et accessoirement de forme de la demande internationale. à la suite de quoi il effectuera le classement de l'invention et rédigera le titre et l'abrégé définitifs de l'invention. Il sélectionnera ensuite les domaines techniques dans lesquels il effectuera la recherche. Cette sélection opérée, il se livrera véritablement à la recherche.

- S'agissant des taxes, il faut diviser les taxes que perçoit l'administration de la recherche en deux catégories, pour des raisons de procédure. La première catégorie est constituée en fait par une seule taxe, la taxe de recherche internationale, réglée par le déposant à l'office récepteur dans la monnaie spécifiée par l'office récepteur, ce qui n'est pas le cas des autres taxes.

Le montant de cette taxe diffère selon les différentes administrations chargées de la recherche internationale.

- taxe de recherche payable par un déposant français : 3870 FF qui sont la contre-valeur de 1700 DM.

- pour le Bureau Fédéral de la Propriété Intellectuelle à Berne, 1640 FS soit la contre-valeur de 1700 DM.

- pour l'Office allemand des brevets, 1700 DM.

- pour le Luxembourg, 26800 FB, soit 1700 DM.

- pour le Brésil, Madagascar, Malawi, pas connue.

- pour l'Office royal des brevets et de l'enregistrement de la Suède, si la recherche est effectuée à l'OEB, 3880 couronnes suédoises ; 1600 couronnes suédoises, si la recherche est effectuée par l'Office suédois.

- pour le Royaume-Uni, 464 (soit 1700 DM).

- Comité d'état de l'U.R.S.S., 250 roubles.

- pour les U.S.A., 300

- pour le Bureau international, soit 1640 FS si la recherche est effectuée par l'OEB, le montant n'est pas encore précisé si la recherche est effectuée par l'office soviétique.

La deuxième catégorie de taxes, payées par le déposant au cours de la procédure, directement à l'administration chargée de la recherche relève de trois séries de taxes :

- . taxes additionnelles s'il y a absence d'unité d'invention,
- . taxe pour la fourniture des copies de documents cités dans le rapport de recherche internationale,
- . taxe de traduction.

V - Les résultats de la recherche

Les résultats de la recherche sont consignés dans un rapport de recherche dit "rapport de recherche internationale". Il s'agit d'un formulaire imprimé préparé par le Comité intérimaire conformément au Traité. Cet imprimé comporte diverses indications relatives à l'invention, au déposant, à l'administration chargée de la recherche etc... Mais surtout, ce rapport contient la citation des documents considérés comme pertinents. Ainsi que je l'ai déjà dit, l'examineur ne formule aucun avis quant à la nouveauté ou à l'activité inventive. Il ne fait que citer des documents ou des passages de documents. S'il considère certains documents comme particulièrement pertinents, il peut le mentionner. Le rapport de recherche est ensuite transmis au déposant et au Bureau international. Il faut signaler que le rapport de recherche est à ce stade considéré comme un document confidentiel et qu'il ne peut être communiqué qu'aux tiers avant une certaine date, qui est le plus souvent la date de la publication internationale. Ce rapport de recherche internationale est publié avec la demande internationale, 18 mois après la date de priorité.

Discussions

sur

LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Un intervenant

Pourriez-vous repréciser le problème de langues au sein du Bureau international ?

Monsieur BOUCHEZ

J'ai tenu à souligner l'importance des langues dans lesquelles l'administration de recherche acceptera de travailler pour l'ensemble de la procédure du PCT. Ces langues remontent jusqu'à la source de la procédure du PCT, puisqu'elles conditionnent la langue de dépôt.

Alors, pour illustrer ce point, je disais en citant l'office Russe des brevets que cet office allait accepter des demandes internationales aux fins de la recherche en Russe, en Anglais, en Français et en Allemand. Le Bureau international de l'OMPI fonctionnera, à la suite d'une décision prise par le conseil d'administration de l'OAPI, comme office récepteur pour les demandes internationales déposées par des déposants résidents ou nationaux des pays membres de l'OAPI qui ont ratifié le PCT. Le Bureau international, en tant qu'office récepteur, a spécifié l'office européen des brevets et l'office soviétique des brevets comme administration de recherche compétente pour les demandes déposées devant le Bureau international en tant qu'office récepteur. Parmi la palette des langues offertes par ces deux administrations de recherche, le Bureau international a spécifié le Français comme seule langue de dépôt de la demande internationale.

Monsieur KAVOS

Donc pour les pays de l'OAPI, la recherche sera confiée à l'OEB et à l'U.R.S.S., et la demande transmise par l'office récepteur sera toujours en langue française.

Monsieur BOUCHEZ

Non seulement elle sera transmise en français par l'office récepteur, mais elle ne sera acceptée qu'en français. Pour ces pays, c'est une obligation. C'est une décision qui a été prise par le conseil d'administration de l'OAPI conformément au PCT qui prévoit des transferts de responsabilité d'un office national à un autre en ce qui concerne son rôle d'office récepteur.

Monsieur ROSSET

S'agissant des administrations chargées de la recherche internationale, le Brésil a-t-il toujours l'intention à terme de devenir administration de recherche internationale ?

Monsieur BOUCHEZ

Je ne pense pas que ce soit dans un avenir prévisible. Effectivement, l'office brésilien des brevets fait de grands efforts de modernisation et d'organisation et il était fortement question qu'il devienne administration de recherche internationale, mais il n'en est plus question pour l'instant.

Monsieur ROSSET

Vous l'avez pourtant aidé à la remise en ordre de leur office.

Monsieur BOUCHEZ

Oui, effectivement et la remise en ordre de l'office continue d'ailleurs. Cette remise en ordre s'effectue sous la supervision de la CNUD, c'est-à-dire du département des Nations Unies pour le développement qui fournit les fonds mais techniquement, l'opération est assurée par l'OMPI.

Monsieur ROSSET

N'y a-t-il pas un accord de prévu entre le Brésil et les U.S.A. ?

Monsieur BOUCHEZ

Effectivement, d'après le Traité, chaque office récepteur doit spécifier la ou les administrations de recherche qui effectueront les travaux de recherche internationale pour les demandes internationales déposées auprès de cet office ; le Brésil a été en pourparlers avec les U.S.A., mais a finalement désigné l'OEB et l'office suédois des brevets. Je vais vous donner à ce propos la liste des offices récepteurs avec les noms des administrations de recherche, qui ont été spécifiés par les offices compétents.

| Office Récepteur | Administration chargée de la recherche internationale |
|--|---|
| Allemagne (République Fédérale d') <i>Office allemand des brevets</i> | <i>Office européen des brevets</i> |
| Brésil <i>Institut national de la propriété industrielle</i> | <i>Office européen des brevets ou Office royal des brevets et de l'enregistrement (Suède) ou Office des brevets et des marques des Etats-Unis</i> |
| Danemark <i>Office des brevets et des marques</i> | <i>Office européen des brevets ou Office royal des brevets et de l'enregistrement (Suède)</i> |
| Etats-Unis d'Amérique <i>Office des brevets et des marques des Etats-Unis</i> | <i>Office des brevets et des marques des Etats-Unis</i> |
| France <i>Institut national de la propriété industrielle</i> | <i>Office européen des brevets</i> |
| Japon <i>Office japonais des brevets</i> | <i>Office japonais des brevets</i> |
| Luxembourg <i>Ministère de l'économie nationale, Service de la propriété industrielle</i> | <i>Office européen des brevets</i> |
| Royaume-Uni <i>Office des brevets</i> | <i>Office européen des brevets</i> |
| Suède <i>Office royal des brevets et de l'enregistrement</i> | <i>Office royal des brevets et de l'enregistrement (Suède) ou Office européen des brevets</i> |
| Suisse <i>Bureau fédéral de la propriété intellectuelle</i> | <i>Office européen des brevets</i> |
| Union Soviétique <i>Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes</i> | <i>Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes</i> |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| :. / .. | : | : |
| : | : | : |
| : OMPI | : | : |
| : Bureau international de l'OMPI | : | : Comité d'Etat de l'URSS pour les in- |
| : | : | : ventions et les découvertes ou |
| : | : | : Office européen des brevets ou |
| : | : | : Office royal des brevets et de l'en- |
| : | : | : registrement (Suède) |
| : OEB | : | : |
| : (Office européen des brevets) | : | : Office européen des brevets |
| : | : | : |
| : | : | : |

Monsieur FABRE

Quand il n'y a pas unité d'invention, il n'est examiné qu'un morceau de l'invention. Qu'advient-il du reste ?

Monsieur BOUCHEZ

Le fait qu'il y ait un rapport de recherche ou non n'a pas d'influence sur la suite de la procédure, aussi bien au niveau international que national. Au niveau international, rien n'empêche le déposant de demander l'examen préliminaire international, même s'il n'a pas obtenu de rapport de recherche. Au niveau international, cela est vrai à fortiori.

Monsieur ROSSET

La taxe de recherche internationale doit-elle être payée sur requête de l'administration chargée de la recherche ?

Monsieur BOUCHEZ

La taxe de recherche doit être payée à l'office récepteur et non à l'administration chargée de la recherche internationale. En ce qui concerne un déposant français, il y a le choix entre un versement à l'INPI ou à l'OEB, mais uniquement si l'OEB agit à l'égalité d'office récepteur. L'office récepteur doit transmettre cette taxe à l'office de la recherche.

Monsieur ROSSET

Il y a désaccord entre vos propos et l'INPI. L'INPI refuse de percevoir le montant de cette taxe, et demande que cette taxe soit versée à un compte spécial OEB.

Monsieur BOUCHEZ

La règle 16 lb est parfaitement claire. Elle dit "la taxe de recherche est perçue par l'office récepteur".

En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, c'est la règle 15.4.a.

Cette taxe est due lors du dépôt, à la date de réception de la demande. "Toutefois, l'office récepteur peut indiquer au déposant qu'il n'a pas reçu cette taxe ou reçu que partiellement et l'autoriser à payer plus tard"... C'est donc à la discrétion de l'office récepteur.

Monsieur ROSSET

Il y aura identification des documents correspondant à l'état de la technique dans le rapport de recherche mais y aura-t-il citation de passages pertinents ?

Monsieur BOUCHEZ

La réponse se trouve dans les instructions administratives. A l'instruction 503 qui s'appelle "méthode d'identification des documents cités dans le rapport de recherche internationale", il est précisé :

- s'il s'agit d'un document de brevet, sont signalés les pages, les colonnes, ou les lignes où se trouvent les passages pertinents, ou les figures pertinentes.
- s'il s'agit d'un article ou d'un livre, les mêmes règles sont applicables mais à la condition que le passage soit particulièrement pertinent.

Monsieur RATABOUL

On a dit tout à l'heure que la taxe de désignation devait être payée dans les 12 mois à compter de la date de priorité. Que se passe-t-il s'il n'y a pas de date de priorité ?

Monsieur BOUCHEZ

La réponse est à l'article 2.11, du PCT définissant la date de priorité "la date de priorité est, soit la date de priorité, soit, si aucune date de priorité n'est revendiquée, la date de dépôt de la demande internationale".

Monsieur LHUILLIER

S'agissant du rapport de recherche internationale, vous avez dit que ce rapport était publié et transmis aux offices nationaux. Est-ce que cette transmission est simultanée ?

Monsieur BOUCHEZ

Selon l'article 20, cette transmission intervient à tous les états désignés simultanément à moins que l'état n'y ait renoncé. C'est fait sans intervention du déposant, par le Bureau international.

Monsieur RATABOUL

Puisqu'il est possible de faire des demandes PCT en indiquant plusieurs déposants, que va-t-il se passer en pratique ?

Monsieur BOUCHEZ

Il n'y a pas de réponse dans le traité PCT. C'est un problème technique connu, non spécifique au PCT.

On peut ajouter cependant un élément d'information : dans la Gazette du PCT, il y aura une table par déposant, avec le numéro d'identification de la demande et de sa publication.

Monsieur GUERRE

S'agissant de la note interne de recherche (système d'information à l'intérieur de l'OEB par lequel un examinateur de recherche signale à l'examineur un certain nombre de documents dont il n'est pas sûr de la réelle portée), est-ce qu'il est prévu une formalité de ce type dans le PCT à l'égard des offices désignés ?

Monsieur BOUCHEZ

Ce cas n'est pas prévu par le PCT mais dans les directives. Il a été décidé que ce point pourrait être résolu cas par cas et que c'était à chaque administration de la recherche d'établir sa propre procédure. Dès lors, rien n'interdit à l'OEB de pratiquer cette mesure dans le cadre du PCT. Mais cela n'apparaîtra pas officiellement. La seule chose qui apparaîtra sera le rapport de recherche.

Monsieur NOEL

Vous avez promis de parler de la recherche de type international. Ce type de recherche est important puisque, je crois qu'elle conditionne le remboursement partiel ou total de la taxe de recherche, sur présentation par exemple de l'avis documentaire français. Or, l'avis documentaire français sera-t-il considéré comme une recherche de type international d'office ou est-ce qu'il faudra en faire expressément la demande ?

Monsieur BOUCHEZ

Je vais répondre d'abord en termes très généraux sur la recherche de type international et ensuite sur ce problème du remboursement partiel ou total des taxes qui est lié mais qui est un peu différent si je puis dire. Le PCT prévoit effectivement la possibilité pour le déposant de demander dans certains cas que soit effectuée une recherche de type international sur une demande nationale. Cette possibilité existe pour autant que la législation nationale de l'état contractant considéré, du déposant considéré, le mentionne expressément (ce qui n'est pas le cas par exemple de la législation française). Cette recherche de type international a, selon le PCT, toutes les caractéristiques de la recherche internationale, c'est un peu vague. Cela signifie qu'elle est effectuée sur la base de la même documentation et qu'elle a le même objet qui est de définir l'état de la technique. Quant au problème du remboursement des taxes, le PCT prévoit que si une recherche de type international a été effectuée, l'administration internationale peut prévoir le remboursement partiel ou total de la taxe de recherche internationale. Mais, dans le cas français, il n'est pas fait mention, dans les textes législatifs actuels, de la possibilité pour le déposant français de faire effectuer une recherche de type international par l'OEB. Par contre, dans l'accord passé entre l'OEB et le Bureau international, ce remboursement est prévu à l'annexe B. S'agissant des taxes et autres charges, figure un tableau s'intitulant "remboursement des taxes", qui prévoit que "la taxe de recherche pourra être remboursée totalement ou partiellement si le rapport de recherche internationale effectué vis-à-vis d'une demande internationale est basé sur un rapport de recherche précédent ou sur un rapport de recherche internationale déjà préparé par l'OEB, pour une demande dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale".

De même, tous les rapports de recherche préparés par l'OEB pour une demande nationale, ou européenne seront considérés comme des rapports de recherche de type international.

Un intervenant

En même temps que l'on verse la taxe de recherche à l'office récepteur, faut-il verser un exemplaire du rapport de recherche ?

Monsieur BOUCHEZ

Dans la requête, une case est prévue à cet effet.

LA PUBLICATION INTERNATIONALE

par

Monsieur BOUCHEZ
Conseiller technique
O.M.P.I.

L'article 21 prévoit que "la publication de la demande internationale a lieu à bref délai après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité de cette demande". Cette publication interviendra sous la forme d'une brochure, et sera signalée dans la Gazette du P.C.T.

I - LA BROCHURE

A - CONTENU

. La brochure contient une page normalisée de couverture qui est le seul élément élaboré entièrement par le Bureau International. Cette page normalisée de couverture contient très sommairement les données bibliographiques de la demande, c'est-à-dire des données concernant l'inventeur, le déposant, le numéro de la demande internationale, la date du dépôt international le numéro de publication internationale, notamment, un abrégé et un ou plusieurs dessins accompagnant l'abrégé. L'abrégé sera toujours publié en langue anglaise et peut être également en français selon des conditions sur lesquelles nous reviendrons.

La page de couverture sera donc divisée en 3 zones. La zone supérieure contient ce qui est considéré internationalement comme fondamental aux fins documentaires, à savoir,

- le symbole de classification de l'invention,
- le numéro de publication internationale,
- la date de publication internationale.

Dans la seconde zone apparaîtront les données bibliographiques, à savoir,

- le numéro de la demande internationale, qui n'est pas le même que celui de publication internationale,
- la date de dépôt international
- les données de priorité s'il y en a
- les données relatives au brevet principal
- les données relatives au déposant, aux inventeurs, aux agents aux états désignés et aux états élus s'il y a lieu.

Il y a également une indication dans cette zone du fait que la brochure est publiée avec un rapport de recherche internationale ou pas, avec des revendications modifiées ou pas, etc... La troisième zone est celle contenant

le titre, le ou les dessins, et l'abrégé, étant entendu que si l'abrégé est trop long, par exemple, s'il apparaît en deux langues, la suite de cet abrégé apparaîtra au verso de cette page.

. Le deuxième élément de cette brochure est la description. Nous utiliserons pour publier la description l'exemplaire original que nous aura envoyé l'office récepteur. Elle sera reproduite en format A 4 par Offset, recto verso bien entendu (la demande internationale doit, toutefois, être déposée sur des feuilles qui ne sont utilisées que d'un seul côté).

. Le troisième élément qui apparaîtra ensuite sera les revendications et s'il y a lieu, les revendications modifiées en vertu de l'article 19 article qui autorise le déposant à modifier ses revendications après avoir pris connaissance du rapport de recherche international. Ces modifications peuvent être accompagnées d'une déclaration du déposant expliquant la nature des modifications. Cette déclaration est normalement publiée.

. Le quatrième élément de la publication consiste en le ou les dessins.

. Le cinquième élément est le rapport de recherche international ou la déclaration de l'administration chargée de la recherche internationale selon laquelle il n'y aura pas de rapport de recherche.

J'aimerais aborder maintenant la question des langues.

B - LA LANGUE DE PUBLICATION

Le P.C.T. prévoit que si la demande est déposée dans l'une des cinq langues suivantes, (français, anglais, allemand, russe, japonais), elle sera publiée dans la langue de dépôt. Si elle est déposée dans une autre langue, et certains offices récepteurs ont spécifié d'autres langues (par exemple, l'Office Suédois admettra de s demandes en Danois ou en Finnois)..., la demande ne sera pas publiée dans cette langue mais sera publiée en anglais. La traduction en anglais de la demande internationale sera effectuée sous la responsabilité de l'administration de recherche, selon la règle 48-3. Une discussion s'est développée au cours de la lère réunion de l'Assemblée du P.C.T. sur l'interprétation de cette règle. Devait-on considérer que cette

traduction en anglais de la demande internationale devait être effectuée par l'administration de recherche ou simplement sous sa responsabilité ? Il a été conclu que cette traduction pourrait être effectuée par une autre entité ou personne que l'administration de recherche mais dans tous les cas sous sa responsabilité.

Un deuxième aspect de la question de la langue, qui a une influence directe sur le contenu de la brochure, est le fait que si la brochure est publiée dans une autre langue que l'anglais, l'abrégé sur la page de couverture sera publié dans la langue de publication de la brochure et en anglais, l'abrégé rédigé en langue anglaise apparaissant le premier. De même, le rapport de recherche internationale sera publié dans la langue de publication et dans la langue anglaise, les traductions du rapport de recherche internationale et de l'abrégé étant effectuées sous la responsabilité du Bureau International.

De plus, bien que le P.C.T. ne le spécifie pas, le titre apparaîtra également en langue anglaise et dans la langue de publication car il accompagne l'abrégé.

C - LA PRESENTATION DE LA BROCHURE

La brochure comportera trois systèmes de pagination consécutifs. Le premier système s'appliquera à la description suivie des revendications et des revendications modifiées s'il y a lieu et de la déclaration du déposant. Le deuxième système sera celui des dessins. Un troisième système sera employé pour le rapport de recherche internationale.

Nous sommes arrivés à ce système de pagination en essayant de simplifier au maximum les procédures de préparation technique pour la publication de ces demandes. Les instructions administratives du P.C.T. prévoient qu'au moment du dépôt, le déposant doit assurer lui-même la pagination de sa demande internationale de la manière suivante : la requête, qui n'est pas publiée dans la brochure, puisqu'il existe une page de couverture qui contient l'essentiel des informations contenues dans la requête, doit être paginée séparément. Ensuite, le déposant numérote les pages de sa description et de ses revendications en partant de 1 pour la première page de la description jusqu'à la dernière page de l'abrégé.

Ainsi, s'il n'y a pas de modification des revendications ou de rectification d'erreurs par exemple avec des pages de remplacement, ce qui nous l'espérons se produira dans la majorité des cas, il n'y aura pas nécessité pour nous d'avoir à renuméroter les pages de la demande internationale pour la publication étant donné que la numérotation de dépôt correspondra à la numérotation de publication.

Enfin, le système de numérotation que nous avons adopté pour le numéro de publication internationale est un numéro constitué par les lettres WO qui est le code de l'O.M.P.I., suivi d'un chiffre à deux lettres qui représente les deux derniers chiffres du millésime de l'année suivi d'une barre oblique suivie de cinq chiffres qui sont des chiffres de numérotation continue. Ce numéro est différent du numéro de la demande internationale.

II - LA GAZETTE DU P.C.T.

La gazette a un lien avec les demandes internationales publiées, car la publication des brochures est annoncée dans ses colonnes. Cette gazette est publiée, tout au moins dans l'état actuel des choses en deux langues anglais et français en éditions séparées et peut être obtenue soit sur demande spéciale soit à titre d'abonnement.

Le P.C.T. prévoit que cette gazette sera publiée de façon hebdomadaire. Cependant, pendant la période de mise en route du P.C.T., et ceci jusqu'au mois de novembre inclus de l'année 1978, la gazette ne sera pas publiée de façon hebdomadaire pour la raison bien évidente qu'il n'y aura pas de publication de demande internationale jusqu'à cette date. Pendant l'année 1978 environ dix numéros de la gazette seront publiés.

Le système de numérotation de la Gazette est très simple : il y aura la date de publication de la gazette et un système annuel de numérotation. Le système de numérotation des pages par contre sera continu. Nous répartirons avec une page n° 1 pour le premier numéro de la Gazette chaque année.

Le contenu de la gazette va s'organiser en quatre sections : la première section sera une section contenant ce que nous appelons des rubriques annonçant la publication des demandes internationales. Ces rubriques reproduiront le contenu des pages de couverture. Il y aura deux rubriques de

format A5 dans une page de format A4. Etant donné que le P.C.T. prévoit que la gazette sera publiée en version anglaise et française, dans l'édition française, tout le contenu de la page de couverture apparaîtra en français, c'est-à-dire que l'abrégé paraîtra toujours en français dans l'édition française de la Gazette ; nous assurerons nous-mêmes la traduction en français de cet abrégé. Ces rubriques seront organisées dans la Gazette par ordre numérique croissant des numéros de publication.

La deuxième section traitera d'informations relatives à des demandes internationales publiées. Il peut s'agir, par exemple, de la publication ultérieure du rapport de recherche internationale si le rapport de recherche international arrive trop tard au Bureau International pour que nous puissions procéder à la publication de la brochure complète telle que je l'ai décrite. La brochure sera quand même publiée puisque le délai (c'est-à-dire à bref délai après 18 mois à compter de la date de priorité) doit être tenu. Le rapport de recherche international non publié avec cette première publication de la brochure sera publié dès qu'il sera disponible, avec une nouvelle page de couverture portant les indications nécessaires à son identification.

La troisième section de la gazette contiendra quatre index. Ces index seront les suivants :

- Un index de concordance des numéros de demandes internationales et des numéros de publication internationale,
- Un index indiquant les numéros de publication internationale groupés par états désignés et indiquant les états pour lesquels un brevet régional est demandé,
- Un index des noms des déposants, donnant les numéros de publication internationale correspondants,
- enfin, un index de classification indiquant les numéros de publication internationale groupés en fonction des symboles de la classification internationale.

La quatrième section contient des informations de caractère général dont la liste est très longue : par exemple, le premier numéro de la Gazette P.C.T. contient la liste des Etats contractants, un extrait du rapport de la première session de l'Assemblée, les instructions administratives, formulaires y compris. Le deuxième numéro de la Gazette contient la liste des

administrations chargées de la recherche et de l'examen, la liste des taxes payables aux offices récepteurs, les accords entre Bureau international et les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international.

Enfin, la Gazette et les demandes internationales publiées auxquelles il est fait référence à la section 1 seront publiées le même jour.

Parmi les autres publications de l'O.M.P.I., au titre du P.C.T., notamment le Guide du déposant, dont le premier exemplaire est fourni gratuitement ainsi que les documents INF, c'est-à-dire les directives.

DISCUSSION
SUR
LA PUBLICATION INTERNATIONALE

Monsieur TIXIER

Vous avez dit que le prix de la brochure de publication de la demande serait de 8 FS. Etant donné le prix relativement élevé de cette brochure pour couvrir une partie des frais de l'O.M.P.I., sera-t-il possible de reproduire cette brochure par photocopie ?

Monsieur BOUCHEZ

Ce problème a donné lieu à des discussions animées lors de l'Assemblée du P.C.T. Le résultat de ces discussions a été que l'Assemblée a demandé au Bureau international de ne pas protéger la brochure à l'aide d'un brevet. Par contre, ce ne sera pas le cas de la Gazette. D'autre part, je formule toutes réserves quant au prix.

Monsieur LAVOIX

Y a-t-il une taxe de publication ?

Monsieur BOUCHEZ

Il y a une taxe de publication dans des cas exceptionnels, lorsque le déposant demande la publication de sa demande, c'est-à-dire avant dix huit mois. La taxe de publication spéciale sera de 200 FS.

Un intervenant

Je voudrais revenir sur la question des langues. Vous avez distingué la question des brochures de la question des abrégés toujours en anglais, mais également toujours en français. Est-exact ?

Monsieur BOUCHEZ

Vous avez bien compris. Tous les abrégés apparaîtront en français dans la Gazette version française pour toutes les demandes internationales. Il s'agit d'une interprétation de la règle 86 du règlement d'exécution qui dit que la gazette sera publiée en anglais et en français et en même temps, cette règle dit que la Gazette contiendra les informations reprises de la première page de la brochure. Nous avons donc procédé à une interprétation large et généreuse.

Monsieur ROSSET

S'agissant des dessins, il y aura bien un minimum de textes admis dans les dessins, ne serait-ce surtout que des numéros de référence. Je n'ai pas eu le temps de lire les directives concernant les dessins, mais comment peut-on éviter les problèmes de traduction ?

Monsieur ROSSET

Toujours à propos des dessins, le P.C.T. admet les photocopies. Ça paraît extraordinaire car ce n'est pas du tout conforme à l'ancien règlement de Nerne qui n'admettait que des dessins à la plume, et cette solution a d'ailleurs été reprise au niveau européen.

Monsieur BOUCHEZ

Je crois que le P.C.T. ne dit pas que les photocopies sont admises mais que ce sont les directives qui le disent. En rédigeant ces directives il est apparu des cas où effectivement on ne peut pas faire une représentation graphique dans le textile par exemple. Dans de tels cas, les photographies pourront être admises. Mais ça n'est pas dans le P.C.T. ; c'est simplement dans les directives. C'est une extension assez libérale du P.C.T. si je puis dire.

Monsieur VIAUD

Quelles sont les prévisions du point de vue nombre de dépôts de demandes internationales ?

Monsieur BOUCHEZ

On connaît l'état des ratifications du P.C.T. Pour établir des prévisions budgétaires, nous étions partis de l'idée que nous aurions vraisemblablement à traiter au début un nombre très restreint de demandes internationales de l'ordre de 1000 demandes par an. Maintenant, je dois quand même ajouter une petite réserve à cette hypothèse, car à l'époque où nous l'avions formulée, nous ne pensions pas que la ratification du P.C.T. par le Japon pourrait intervenir aussi rapidement. Or, il est très possible que la ratification du Japon change la règle du jeu mais il est bien entendu très difficile de vous donner un ordre de grandeur.

Mme PRUDHOMME

Sur l'abrégé descriptif que l'on doit déposer, le titre de l'invention doit-il figurer ?

Monsieur BOUCHEZ

Oui, il faut également indiquer un titre et ce titre subit d'ailleurs le même examen que l'abrégé de la part de l'examineur de recherche. Celui-ci doit en effet vérifier que le titre et l'abrégé ne sont pas défectueux.

Mme YANNIC

Le déposant recevra-t-il une notification de publication et un exemplaire de la brochure ou devra-t-il surveiller les publications de la Gazette ?

Monsieur BOUCHEZ

Il faudra surveiller les publications dans la Gazette. Un exemplaire gratuit de la brochure est envoyé à tous les offices désignés selon l'article 20. Un exemplaire gratuit de chaque brochure et de la gazette est également envoyé à tous les offices des états contractants mais pas aux déposants.

Mme YANNIC

Mais il n'y a pas de notification de publication. Il faudra donc surveiller chaque numéro de la Gazette.

Monsieur BOUCHEZ

Oui, la notification de la publication se fait dans la Gazette.

L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

par Monsieur BOUCHES
Conseiller technique
"Division P.C.T." O.M.P.I.

Je voudrais pour commencer apporter une précision : l'examen préliminaire international diffère fondamentalement de tout ce que nous avons vu précédemment dans le P.C.T. Ce que nous avons vu sont des événements obligatoires. Il s'agit maintenant d'un nouveau chapitre du P.C.T. qui obéit à des conditions d'application et d'entrée en vigueur totalement différentes. Pour que le déposant puisse utiliser ce qu'on appelle les dispositions du Chapitre II, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'examen préliminaire international, il faut un certain nombre de conditions :

- D'une part, il faut qu'il soit domicilié ou national d'un Etat contractant du P.C.T. lié par le chapitre II, c'est-à-dire qui n'a pas formulé la réserve de l'art. 64.1)a) et b).

- D'autre part, en admettant que ce déposant ait la possibilité d'utiliser les dispositions du chapitre II, il ne pourra les utiliser que dans les pays qui ont ratifié le chapitre II. D'autre part le déposant n'est nullement tenu de demander un examen préliminaire international.

J'avais pris la précaution au début de ce marathon de vous donner la liste des Etats contractants en vous précisant quels étaient les Etats qui n'avaient pas ratifié le chapitre II. La France en est un et donc un déposant français (résident ou national français) ne peut pas à l'heure actuelle utiliser les dispositions du chapitre II. Bien entendu, rien n'exclut pour la France la possibilité de ratifier le chapitre II à l'avenir. Il y a une autre différence fondamentale à mon avis avec le reste du P.C.T. et je crois qu'il faut bien la mettre en évidence : l'examen préliminaire international est confidentiel. Ses résultats ne sont jamais publiés et ne sont communiqués qu'aux offices élus. Le fait qu'une demande d'examen préliminaire international a été déposée n'est pas confidentiel, mais le reste l'est. Les résultats de cet examen le sont et ne seront jamais publiés.

Un autre aspect du chapitre II présenté également une certaine importance : il s'agit de l'avantage que peut représenter pour le déposant l'effet de retardement du chapitre II sur le début du traitement national. En effet, si pour les Etats désignés le traitement national commence à l'expiration d'un délai de 20 mois à compter de la date de priorité, ce traitement national ne commence dans les offices élus que 25 mois après la date de priorité (cet effet de retardement ne s'exerce cependant que si l'élection de l'Etat considéré a été effectuée avant l'expiration du 19ème mois à compter de cette même date de priorité).

Il me reste à définir ce que sont les Etats élus :

"Sont des états élus les états contractants où le déposant à l'intention d'utiliser les résultats de l'examen préliminaire international".

Ce chapitre du P.C.T. a été discuté, pensé, rédigé en ayant à l'esprit les besoins des pays en développement. Cet aspect ne doit pas être perdu de vue car il se pourrait qu'à l'avenir des pays en développement demandent qu'on produise un rapport d'examen préliminaire international pour accorder un brevet national.

S'agissant maintenant véritablement de l'examen préliminaire international, je n'en indiquerai que les grandes lignes.

I - L'OBJET DE L'EXAMEN

L'objet de l'examen est de formuler une opinion préliminaire, et sans engagement, sur trois questions et uniquement sur trois questions :

- l'invention revendiquée semble-t-elle nouvelle ?
- l'invention revendiquée semble-t-elle impliquer une activité inventive ?
- l'invention revendiquée est-elle susceptible d'une application industrielle ?

Il n'est pas question pour l'examineur de formuler une opinion sur la brevetabilité de l'invention.

L'office d'un état élu pourra naturellement utiliser le rapport d'examen préliminaire international pour formuler sa propre opinion sur la brevetabilité de l'invention en fonction de ses propres exigences et de sa propre législation nationale. Le rapport d'examen international et les observations qui y sont attachées ne portent que sur les trois questions envisagées ci-dessus.

Il faut là encore définir la nouveauté, l'activité inventive et le caractère industriel.

La nouveauté

Une invention est considérée comme nouvelle s'il n'est pas trouvé d'antériorité dans l'état de la technique.

L'état de la technique aux fins de l'examen est différent de l'état de la technique aux fins de la recherche.

Il s'agit en effet de tous documents publiés avant la date pertinente, c'est-à-dire date de priorité si priorité il y a, ou date de dépôt international si il n'y a pas priorité.

Cela signifie donc que l'administration chargée de l'examen préliminaire international devra formuler une opinion sur la priorité revendiquée, ce qui n'est pas le cas lors de la recherche internationale.

Il est également possible de citer des documents qui n'appartiennent pas à l'état de la technique tel que défini ci-dessus, selon des dispositions analogues à celles de la recherche, c'est-à-dire qu'on peut citer des documents publiés après la date pertinente, donc, après la date de priorité, mais se référant à des divulgations non écrites qui se sont produites avant la date pertinente, etc...

La même règle est applicable pour les documents de brevets publiés après la date pertinente mais ayant une date de dépôt ou de priorité antérieure à la date pertinente.

L'activité inventive (art. 33, règle 65)

"L'invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle n'est pas à la date pertinente pour un homme de métier, en considérant d'éventuelles combinaisons des documents de l'état de la technique, si de telles combinaisons sont évidentes".

Il n'y a rien là de nouveau

L'application industrielle

C'est là encore assez classique.

II - QUI EFFECTUE L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL ?

Il s'agit de l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Cette administration est désignée par l'Assemblée des Etats contractants dans des conditions analogues aux conditions de désignation des administrations de recherche, c'est-à-dire qu'elles doivent posséder un certain nombre de qualifications techniques en termes de personnel et de documentation, documentation minimale qui doit être organisée aux fins de l'examen et non pas de la recherche. Il n'est donc pas nécessaire que cette administration possède la documentation minimale organisée par unité de classification. Une classification numérique par exemple suffit.

Les administrations nommées sont les mêmes administrations que celles chargées de la recherche moins l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, ce pays n'ayant pas ratifié le chapitre II, mais plus l'Office des brevets anglais.

De façon similaire aux demandes internationales, les offices chargés de l'examen acceptent des demandes d'examen dans un certain nombre de langues. Toutefois, le jeu est différent dans la mesure où la liste des langues retenues par les offices chargés de l'examen est sans influence sur la langue de dépôt de la demande internationale.

Ces langues sont les suivantes :

- O.E.B. : anglais, français, allemand
- Royaume-Uni : anglais
- U.R.S.S. : russe, anglais, français, allemand
- Suède : suédois, danois, anglais, finois, islandais, norvégien

III - QUAND DOIT ETRE DECLENCHE L'EXAMEN ?

C'est une question à laquelle il est difficile de répondre car le P.C.T. prévoit dans la règle 69 que l'examen préliminaire international doit débiter un certain temps après diverses opérations, mais la première chose à faire est de déposer une demande d'examen préliminaire, directement auprès de l'office chargé de l'examen et non auprès de l'office récepteur ou du Bureau international. Donc la condition nécessaire est le dépôt d'une demande d'examen. Cette

demande supposée faite, l'examen débute dès que l'administration reçoit les revendications modifiées selon l'article 19 du P.C.T., c'est-à-dire les revendications qui sont modifiées par le déposant après avoir connaissance du rapport de recherche international, c'est-à-dire deux mois après la transmission du rapport de recherche international, ou dès réception d'une notification émanant du Bureau International indiquant qu'aucune modification des revendications ne sera effectuée, ou d'une notification de l'administration de recherche disant qu'un rapport de recherche ne sera pas établi ou dès réception par l'administration chargée de l'examen du rapport de recherche accompagné de la demande d'examen. L'examen préliminaire doit s'effectuer en utilisant les documents cités dans le rapport de recherche internationale. Toutefois, il est possible de déposer une demande d'examen préliminaire dès que l'administration chargée de la recherche a déclaré qu'elle n'établirait pas un rapport de recherche (situation théoriquement possible).

IV - L'établissement du rapport

Le rapport d'examen international doit être établi dans un délai de 6 à 8 mois maximum, après le début de la procédure.

S'agissant de la procédure, il existe un certain nombre de particularités par rapport à la procédure de recherche :

- le déposant a la possibilité de modifier ses revendications, la description, les dessins avant le début de l'examen, ces modifications devant intervenir auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

- l'administration peut faire parvenir au déposant une opinion écrite si elle considère que la demande présente un certain nombre de défauts ou si elle considère qu'une (ou plusieurs) conditions n'est pas remplie. L'administration va échanger une correspondance avec le déposant en l'invitant à modifier sa demande, pour pallier une insuffisance, un défaut ou une irrégularité. Cette procédure peut se poursuivre pendant un certain temps. Il n'est pas exclu qu'il y ait plusieurs opinions écrites jusqu'à l'établissement du rapport d'examen préliminaire.

Ce rapport existe sous forme imprimée tel qu'annexé aux instructions administratives. Il diffère de la présentation du rapport de recherche international car il n'est pas publié.

L'essentiel de ce rapport est une réponse aux questions mentionnées précédemment par la formule oui- non assortie de citations ou de documents. Ce rapport de recherche est transmis au déposant et aux offices élus par l'administration chargée de l'examen par l'intermédiaire du Bureau International.

DISCUSSIONS
SUR
L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Monsieur LAVOIX

S'agissant du dépôt de la requête, il y a, si j'ai bien compris, deux possibilités. Soit le déposant a fait sa demande d'examen dès le dépôt (et ça sera alors automatique), soit le déposant fait sa requête ultérieurement. Mais dans ce dernier cas, à qui faut-il l'envoyer ?

Monsieur BOUCHEZ

La requête sera adressée directement à l'office chargé de l'examen. Il n'y a pas de délai pour le faire, avec une restriction toutefois. En cas d'utilisation du chapitre II, la suspension des procédures nationales pendant vingt cinq mois est subordonnée au dépôt de la requête avant l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité.

Monsieur ROSSET

Vous avez souligné le caractère confidentiel du rapport d'examen préliminaire, mais le caractère confidentiel cessera au niveau national lorsque le dossier sera accessible en même temps que la procédure, par exemple, comme en Allemagne après accord de la demande.

Monsieur BOUCHEZ

Absolument

Monsieur ROSSET

Pensez-vous que certains pays en développement pourront ne délivrer des brevets que sur la base de demandes assorties d'un examen préliminaire international ?

Monsieur BOUCHEZ

C'est un problème de législation nationale, à condition que le principe d'assimilation de l'unioniste au national soit respecté.

Une intervention

Peut-on élire des pays qui n'auraient pas été désignés ?

Monsieur BOUCHEZ

C'est une différence entre les deux chapitres. Il n'est pas possible de désigner de nouveaux états, mais il est possible d'élire de nouveaux états. C'est ce qu'on appelle une élection ultérieure. Mais en tout état de cause, il doit s'agir de pays déjà désignés.

Monsieur NOEL

Quels seront les coûts ?

Monsieur BOUCHEZ

Voici le montant des taxes d'examen payables aux différentes administrations.

O.E.B. : 1000 DM : Libellé en DM car cette taxe est adressée directement à l'Office européen

(sous réserve de la mise en application progressive)

Office suédois : 500 Cour. suédoises

Office anglais : 25 livres

Office russe : 300 roubles

- Il existe d'autres taxes : il existe une taxe d'examen préliminaire additionnel parce qu'il y a un problème d'unité d'invention qui peut être soulevé par l'administration d'examen, de façon parfaitement libre et indépendamment du même argument soutenu par l'administration de recherche. Toutefois, la notion de base d'unité d'invention est la même car la règle 13 s'applique aux deux chapitres. Il n'y a pas de règle correspondant à la règle 13 dans le chapitre II du P.C.T. et donc, on a considéré que cette règle s'appliquait aux deux chapitres.

La taxe additionnelle d'examen préliminaire international sera en ce qui concerne l'O.E.B. de 1000 DM, de 500 couronnes pour l'Office suédois, de 25 livres ou moins selon les besoins pour l'Office anglais et de 200 roubles pour l'Office russe.

Il existe également une taxe de traitement au bénéfice du Bureau international qui doit transmettre un certain nombre de documents. Cette taxe de traitement est de 96 FS soit 100 DM si elle est payée à l'O.E.B., 230 couronnes si elle est payée à l'Office suédois, de 25 livres en Grande-Bretagne et de 35 roubles en U.R.S.S.

Mais je crois que personne ne doit perdre de vue l'optique générale du chapitre II du P.C.T. en regardant les montants de ces taxes. Il existe également des taxes pour les copies des documents cités dans le rapport d'examen préliminaire international et des taxes pour la fourniture des copies de documents contenus dans le dossier de la demande internationale. Ceci n'est pas prévu pour la recherche mais simplement pour l'examen.

J'ajouterai pour finir le supplément à la taxe de traitement qui est de 26 francs suisses dans le cas d'élections ultérieures précisément.

Monsieur TIXIER

Je crois que le nombre et la pertinence des questions ont montré l'intérêt que l'auditoire portait à votre exposé. Je tiens à remercier le Professeur MOUSSERON d'avoir eu l'idée d'organiser ces journées au moment où nous découvrons le P.C.T. et aussi d'avoir choisi un conférencier qui figure parmi les quelques spécialistes du P.C.T. On aurait pu encore discuter longtemps et au nom de l'auditoire, nous ne pouvons que vous remercier.

APPLICATION DU P.C.T.

Président de séance : M. Robert HUD, Président de l'A.F.C.C.O.B. (Association française des collaborateurs de conseils en brevets)

Rapporteurs : M. Pierre FRESSONNET, Directeur adjoint honoraire de l'INPI
M. François SAVIGNON, Directeur honoraire de l'INPI, Professeur associé à la Faculté de Droit de Strasbourg

Mr. le Président HUD

Nous allons maintenant nous attacher à l'articulation de ce P.C.T. avec la loi française et aux conditions d'application qui ont été ou qui vont être fixées par la loi française. Nous avons pour cela en la personne de M. FRESSONNET le spécialiste de la matière puisqu'il est le père de la législation française d'application du P.C.T., législation qui pour nous est partiellement connue puisque si la loi du 30 juin 1977 a été publiée, nous ne connaissons pas encore les décrets et arrêtés d'application. Je donne donc la parole à M. FRESSONNET en lui demandant s'il peut nous éclairer sur des questions qui ont beaucoup intéressé l'auditoire hier, par exemple, la question de ce fameux délai de 14 mois que doit respecter l'Office récepteur pour transmettre la demande internationale au Bureau international, faute de quoi la demande est estimée retirée, et peut-être aussi nous confirmer que la taxe de recherche internationale est bien à acquitter à l'office récepteur.

L'APPLICATION EN FRANCE DU P.C.T.

par Mr. FRESSONNET, Directeur adjoint honoraire de l'INPI

Je voudrais d'abord faire quelques observations d'ordre général : si les principes du traité P.C.T. sont simples, sa mise en oeuvre est complexe. Il s'agit pour l'essentiel d'un dépôt unique de demande de brevets produisant ses effets à la même date dans un certain nombre de pays parties au traité, ce dépôt étant obligatoirement suivi d'une procédure de recherche documentaire et d'une publication de la demande. On trouvera la filiation de ce traité dans les études antérieures effectuées au comité d'experts en brevets du Conseil de l'Europe à Strasbourg, et à l'I.I.B. à la Haye qui prévoyaient de créer un système reposant sur les mêmes idées mais naturellement moins élaboré. A l'époque, on l'appelait "système de dépôt commun".

Ces travaux ont été abandonnés au moment de la signature en 1958 du traité de Rome sur le Marché Commun. Dès la fin de 1959, les six Etats de la C.E.E. ont mis à l'étude la création d'un brevet européen. Ces études réalisées à Bruxelles ont été suspendues de 1965 à 1969 et c'est durant cette période qu'une initiative américaine a été prise devant l'O.M.P.I. pour proposer le schéma d'un système qui a abouti au traité P.C.T., les américains avaient été intéressés par le brevet européen puisqu'ils avaient indiqué à l'époque qu'ils envisageraient d'être associés à la Convention européenne. Cette association, qui était une faculté ouverte par le projet de Convention aurait été sans doute un simple accord de travail, aux termes duquel les travaux de recherche et d'examen effectués par l'Office américain et par l'Office européen auraient été changés. Peut-être sans cette suspension des travaux sur le brevet européen, l'initiative américaine à Genève n'aurait pas eu lieu et le traité P.C.T. n'aurait pas vu le jour. C'eût été dommage, puisque ce traité ouvre des facultés nouvelles pour assurer la protection des inventions qui s'ajoutent à celles du brevet européen.

Parler des textes d'application du P.C.T. en France me met un peu dans l'embarras, car, à ce jour, il n'y a qu'un de ces textes qui ait été publié, celui de la loi du 30 juin 1977 relative à l'application en France du traité. Or, cette loi doit être complétée par :

- Un décret qui fixera les modalités d'application de la loi ; elles sont simples et concernent notamment la création de taxes au bénéfice de l'INPI ;
- Un arrêté fixant le taux de ces taxes.

Pour ces deux derniers textes, je ne puis parler que de projets, mais dont la teneur est sans doute définitive, puisque le décret vient de recevoir l'approbation du Conseil d'Etat. Cependant, il me paraît très improbable qu'il puisse être publié au 1er juin 1978, date à laquelle les premières demandes internationales pourront être déposées. Quoi qu'il en soit, la loi du 30 juin 1977 dispose qu'elle est applicable à compter de l'entrée en vigueur du Traité à l'égard de la France. Par conséquent, il résultera de cette situation que les dispositions prévues par ce qui n'est encore qu'un projet de décret ne seront pas applicables et je pense particulièrement aux taxes prévues au bénéfice de l'INPI que celui-ci ne pourra pas percevoir. C'est un inconvénient pour l'Administration, mais un avantage provisoire pour les déposants.

Si le P.C.T. organise une procédure complexe, les textes d'application en France sont heureusement simples. Je traiterai d'abord des conditions de ratification du P.C.T. parce qu'elles entraînent des conséquences juridiques, puis j'analyserai les textes d'application.

I - LA RATIFICATION DU TRAITE P.C.T. PAR LA FRANCE ET SES CONSEQUENCES

L'autorisation de ratification a été donnée au Gouvernement par la loi du 17 mai 1977. Les instruments de ratification ont été déposés le 25 novembre 1977 auprès du directeur général de l'O.M.P.I. Le traité est entré en vigueur à l'égard de la France le 25 février 1978, de telle sorte que notre pays peut être considéré comme l'un des pays fondateurs du P.C.T.

Les représentants français ont en effet siégé à la première assemblée du P.C.T. qui s'est tenue au mois d'avril 1978 au cours de laquelle un certain nombre de décisions ont été prises, parmi lesquelles je citerai la fixation du taux des taxes et la désignation des administrations chargées de la recherche internationale.

Notre pays a ratifié le P.C.T., mais avec deux réserves importantes. L'article 64 du traité ouvre de nombreuses réserves aux Etats, ce qui fait penser qu'il est un peu un "traité à la carte". La France a utilisé la réserve prévue à l'art. 64-1 du traité, ce qui fait que notre pays n'est pas lié par les dispositions du chapitre II du P.C.T. relatives à l'examen préliminaire international. J'indiquerai tout à l'heure les raisons de cette attitude.

La deuxième réserve, moins importante pour les praticiens, est celle prévue à l'article 64-5 du traité et qui fait que la France ne se considère pas liée par l'article 59 du traité. Ce dernier article règle les différends entre états contractants quant à l'interprétation du traité et du règlement d'exécution et donne, pour ce faire, compétence à la Cour internationale de Justice de La Haye. Depuis une certaine affaire d'explosion d'une bombe atomique dans le Pacifique, notre pays récuse en général la compétence de la Cour de La Haye. Je ne crois pas qu'il y aura souvent des différends entre états à propos de l'interprétation du P.C.T.

Quelles sont donc les raisons que nous avons de ne pas ratifier le chapitre II du P.C.T. ? La première est que nous n'avons pas besoin de l'examen préliminaire international pour l'application de notre loi nationale. Vous savez que notre loi de 1968 ne prévoit pas un véritable examen de brevetabilité. Dans ces conditions, puisque l'I.N.P.I. ne délimite pas formellement la partie brevetable qui demeure dans une demande de brevet après l'établissement de l'avis documentaire, nous n'avons pas besoin de cet examen de brevetabilité établi par des administrations étrangères. J'ajoute que la modification de la loi française du 2 janvier 1968 intervenue le 13 juillet 1978 ne modifie pas l'économie générale du système de 1968 et, par conséquent, nous n'avons pas besoin demain davantage qu'aujourd'hui de l'examen préliminaire prévu par le traité P.C.T.

La seconde raison est que l'O.E.B. qui aurait été pour la France l'administration chargée de l'examen préliminaire si nous avions ratifié le chapitre II du P.C.T., ne sera pas opérationnel dans tous les secteurs techniques pour l'examen dès le 1er juin prochain. A cette date, 51 % de l'ensemble des secteurs seront soumis à l'examen et il est vraisemblable que d'ici deux et au maximum trois ans, l'ensemble des secteurs techniques sera couvert par le brevet européen. Cette situation entraîne deux conséquences : la première est que dans les secteurs non couverts par l'O.E.B., il aurait fallu pour obtenir l'examen préliminaire international, s'adresser à une autre administration que l'O.E.B.. La deuxième est que, malgré l'application de l'article 45 § 2 du P.C.T. dont je vous parlerai tout à l'heure, nous aurions reçu à l'I.N.P.I. un examen préliminaire dans les secteurs où l'O.E.B. ne délivre pas encore de brevet européen, dont nous n'avons que faire pour l'application de notre loi nationale.

Naturellement, la non ratification du chapitre II interdit aux français ou aux personnes domiciliées en France qui ont déposé une demande internationale auprès de l'I.N.P.I., en sa qualité d'office récepteur, de pouvoir utiliser la procédure de l'examen préliminaire pour d'autres pays contractants. C'est la raison pour laquelle, avec l'O.M.P.I. nous avons cherché une formule de ratification automatique par la France du chapitre II du P.C.T., au fur et à mesure de l'extension progressive de l'activité de l'O.E.B. Malheureusement, le service juridique du Quai d'Orsay n'a pas admis cette formule de ratification assez étrange, il faut le reconnaître. Je le regrette, car je crois qu'il n'y a que des avantages à ce que la France ratifie le chapitre II du P.C.T. En effet, lorsque le brevet européen couvrira tous les secteurs techniques, l'examen préliminaire n'atteindra pas le brevet français du fait de l'application par la France de l'article 45 § 2 du P.C.T. En revanche, cet examen préliminaire peut être utile pour des français qui veulent obtenir une protection dans certains pays du P.C.T. Je pense donc que cette réserve devrait être levée lorsque l'O.E.B. sera opérationnel dans tous les secteurs techniques.

II - LES TEXTES D'APPLICATION EN FRANCE DU P.C.T.

Peut-être devrais-je vous donner en premier lieu un renseignement d'ordre pratique. Une section administrative chargée de la réception des demandes internationales P.C.T. et des demandes de brevet européen a été créée à l'I.N.P.I. Cette section est située au bureau des dépôts. J'ajoute que cette section dispose de tous les formulaires de requête, de tous les documents P.C.T., qui vous seront remis gratuitement si vous venez les chercher ou si vous en faites la demande.

Ces détails matériels donnés, je voudrais rappeler que l'existence de textes d'application se justifie parce que si la procédure P.C.T. (traité et règlement d'exécution) se substitue pour partie à la procédure nationale, sa mise en oeuvre reste soumise à un choix entre certaines options ouvertes par le traité ou son règlement d'exécution. C'est la même situation que celle créée par la Convention de Munich ou la Convention de Luxembourg. Le choix de l'option s'exerce soit par l'adoption d'une disposition positive en droit interne, soit dans le silence de la loi interne, par l'adoption implicite de la solution indiquée dans le traité, soit enfin, en procédant à des réserves lors de la ratification du traité. Les textes d'application pris par la France sont, je le

rappelle, la loi du 30 juin 1977 relative à l'application du P.C.T., un décret en conseil d'état pour l'application de cette loi, décret qui est relativement bref et comporte une quinzaine d'articles et un arrêté interministériel fixant le taux des taxes à percevoir au bénéfice de l'INPI. Il conviendra enfin de prendre un arrêté ministériel autorisant les Centres de province de l'INPI à recevoir les demandes internationales.

Dans les options ouvertes au gouvernement, une première est fondamentale.

A - L'OPTION BREVET NATIONAL - BREVET EUROPEEN

En France, on n'a jamais été particulièrement satisfait de la mise en route des études sur le P.C.T. L'industrie française était singulièrement hostile à ce traité, tout le monde le sait, ce n'est pas une révélation. Il y avait une raison tout à fait fondée à cela. En effet, ce système proposé par les américains, favorise d'une manière évidente le dépôt des protections étrangères en France, compte tenu notamment que le système français ne prévoit pas d'examen préalable. Certes, un pays comme l'Allemagne qui pratique un examen des inventions peut faire obstacle à cet envahissement par une sévérité plus grande de l'examen. Ce n'est pas le cas en France et, à mon avis, c'est à juste titre que l'industrie française a estimé que ce traité lui était particulièrement défavorable à une époque où l'on connaissait, depuis l'entrée en vigueur du traité de Rome, un accroissement considérable des protections d'origine étrangère sur notre territoire. Aussi à la Conférence diplomatique de Washington, la délégation française a réussi, notamment grâce à M. SAVIGNON qui en était le chef à introduire une disposition qui fait maintenant l'objet du § 2 de l'art. 45 du traité.

Selon le premier paragraphe de cet article 45 : "Tout traité instituant un brevet régional (c'est le cas du brevet européen) peut prévoir que les demandes internationales P.C.T. peuvent être déposées en vue de la délivrance de brevets régionaux". Le deuxième paragraphe, qui nous intéresse davantage, dispose que : "la législation d'un Etat partie au P.C.T. et au traité de brevet régional (Convention de Munich) peut prévoir que toute désignation ou élection dudit Etat dans la demande internationale, sera considérée comme l'indication que le déposant désire obtenir un brevet régional conformément au traité de

brevet régional". Cette faculté a été utilisée par notre pays, et fait l'objet de l'article premier de la loi du 30 juin 1977 qui dispose : "Lorsqu'une demande internationale de protection des inventions formulées en application du traité P.C.T., comporte la désignation ou l'élection de la France, cette demande est considérée comme tendant à l'obtention d'un brevet européen". Cela signifie qu'il n'est donc pas possible d'obtenir par la voie P.C.T. un brevet national français, mais uniquement un brevet européen désignant la France.

Les raisons de ce choix sont évidentes : 70 % des demandes en France sont formulées par des étrangers et le P.C.T. est un instrument de prolifération des dépôts d'origine étrangère, tandis que le brevet français restera partiellement examiné et que le P.C.T. ne change rien sur ce point. Au contraire, le brevet européen sera un brevet sérieusement examiné, nous l'espérons, et par conséquent, il n'y aura pas d'inconvénient à ce que les dispositions du P.C.T. s'appliquent au brevet européen qui portera ses effets en France. Cependant, il convient de signaler que pendant la période de mise en route de l'O.E.B. une difficulté d'application de l'article 45 § 2 peut surgir. Il s'agit du cas d'une demande internationale désignant la France pour une invention concernant un secteur technique pour lequel l'O.E.B. ne procède pas encore à l'examen. Par exemple, un américain dépose une demande internationale P.C.T. et parmi les pays désignés, il désigne la France. Mais son invention portant sur un secteur technique pour lequel l'office européen ne procède pas à l'examen, quelle doit être la situation d'une telle demande eu égard à l'application de l'article 45 § 2 du traité P.C.T. ? Une fois devant l'O.E.B., la première partie de la procédure européenne, qui va du dépôt de la demande jusqu'à sa publication, mais qui sera exécutée en tenant compte de la procédure propre à la demande internationale P.C.T. déposée aux Etats-Unis, sera appliquée sans difficulté. Mais après cette première partie de la procédure, si l'invention tombe dans un secteur "non activé", il ne sera pas procédé à l'examen et la demande européenne sera considérée comme retirée en application de l'art. 162 § 4 de la Convention de Munich. Dans cette situation, la Convention de Munich prévoit que si la demande de brevet européen est considérée comme retirée, le déposant peut néanmoins transformer sa demande européenne en demande nationale en application de l'art. 135.

L'article 11 de la loi du 30 juin 1977 relative à l'application en France de la Convention de Munich met en oeuvre cette disposition. De ce fait, cette demande euro-P.C.T. désignant la France peut être transformée en demande

nationale. Ainsi transformée, l'I.N.P.I. va la recevoir et l'instruire comme une demande de brevet national. Par conséquent, pendant cette période où l'O.E.B. n'est pas opérationnel dans tous les secteurs techniques, l'application de l'art. 45 § 2 du traité dont nous vous avons demandé le bénéfice, sera mis en échec. C'est un inconvénient qu'il faut accepter et dont je ne pense pas qu'il soit très grave.

B - Les modalités de dépôt de la demande P.C.T.

- Le lieu de dépôt -

Pour toutes les personnes physiques ou morales domiciliées ou ayant leur siège en France, l'Office récepteur est soit l'I.N.P.I., soit l'O.E.B., disposition prise en application de l'article 10 du traité. L'article 10 du P.C.T. prévoit également que tout Etat est libre de prendre les mesures nécessaires en matière de défense nationale et a le droit de limiter les possibilités de dépôt de ses nationaux ou des personnes domiciliées sur son territoire pour protéger ses intérêts économiques. En application de ces dispositions, la loi française (article 2) dispose que "les demandes internationales de protection des inventions formulées par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège en France, doivent être déposées auprès de l'I.N.P.I. lorsque la priorité d'un dépôt antérieur en France n'est pas revendiquée". Par conséquent, l'obligation est faite aux déposants français de déposer auprès de l'I.N.P.I. leurs demandes internationales P.C.T. lorsque celles-ci concernent un premier dépôt au sens de la Convention d'Union de Paris ou lorsqu'elles revendiquent une priorité étrangère. Cela permet ainsi aux services de la Défense Nationale d'exercer leur contrôle et de mettre si nécessaire l'invention au secret. Dans un tel cas, la demande internationale ne serait pas transmise au Bureau international et resterait en l'état, sans possibilité de transformation en demande nationale, à la différence d'une demande de brevet européen placée au secret. Si l'obligation de dépôt est enfreinte sciemment, le contrevenant s'expose à une peine d'amende de 3000 à 30 000 F. Si la violation a porté préjudice aux intérêts de la défense nationale, une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans peut en outre être prononcée, sans préjudice des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'état.

Il apparaît donc souhaitable de faire un premier dépôt national de la demande auprès de l'I.N.P.I. C'est en outre l'intérêt du déposant, car le futur rapport de recherche ou le premier avis documentaire est utilisable dans la procédure P.C.T. car j'estime qu'il s'agit d'un rapport de type international au sens de la règle 41 du P.C.T. Cette précision n'a pu figurer dans la loi d'application du P.C.T. à la demande du Conseil d'Etat, mais elle apparaîtra dans le décret d'application de la loi de 1978. En attendant, le protocole sur la centralisation annexé à la Convention de Munich fait obligation à l'O.E.B. d'assurer toutes les charges de l'I.I.B. De plus, il existe entre l'O.E.B. et la France un accord de travail définissant les conditions dans lesquelles l'avis documentaire est établi. Ces conditions sont identiques à celles du rapport de recherche internationale. C'est pourquoi, même en l'absence de cette précision, l'avis documentaire doit être considéré comme rapport de recherche de type international. Certes, cette équivalence ne signifie pas une exonération absolue de la taxe de recherche internationale. Celle-ci sera perçue de toute manière, mais pourra être remboursée au moins partiellement.

Mise à part l'obligation que je viens d'indiquer, le déposant a le choix entre un dépôt auprès de l'I.N.P.I. ou de l'O.E.B., notamment dans le cas où la demande P.C.T. est réputée demande européenne, par le jeu de l'article 45 du P.C.T. Le dépôt auprès de l'I.N.P.I. pourra intervenir, soit directement auprès de l'office de Paris, soit auprès des Centres régionaux de Marseille et de Lyon. Ce dépôt peut intervenir, soit directement, soit par la voie postale. S'il s'agit d'un envoi postal, il doit être fait par pli recommandé, avec demande d'avis de réception.

- Conditions du dépôt -

Le dépôt peut être effectué par le déposant personnellement ou par un mandataire. Ce mandataire doit avoir un domicile, son siège ou un établissement en France. La constitution de mandataire est obligatoire pour toutes les personnes, physiques ou morales, n'ayant pas leur siège ou leur domicile en France dans le délai de deux mois à compter du dépôt. En outre, lorsque la demande internationale est réputée être une demande européenne, le mandataire doit être inscrit sur la liste des mandataires européens. C'est une obligation qui découle de la convention de Munich. La demande doit être déposée en français, en trois exemplaires, sauf pour la requête et la justification du paiement des taxes (1 seul

exemplaire). Si le nombre d'exemplaires est insuffisant, les exemplaires manquants sont préparés d'office par l'I.N.P.I. contre paiement d'une redevance qui doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification adressée au déposant. S'agissant du contrôle de Défense Nationale, la procédure est identique à celle applicable aux demandes françaises. Seuls les délais sont plus courts, en raison de la nécessité de transmettre la demande internationale à l'O.M.P.I. dans le délai de treize mois. L'I.N.P.I. peut également agir comme office récepteur à la place d'un autre office. L'application de cette disposition met en jeu des accords et une décision de l'Assemblée du P.C.T., ce qui n'est pas encore le cas actuellement.

S'agissant des taxes, il existe des taxes perçues par l'I.N.P.I. pour son propre compte et pour le compte du Bureau international et de l'Administration chargée de la recherche. Le montant de la taxe perçue au profit de l'I.N.P.I. (taxe de transmission), doit être fixé par arrêté. Les taxes perçues pour le compte de l'O.M.P.I. doivent être acquittées en francs français, selon le montant fixé par le directeur de l'O.M.P.I. sur la base des montants exprimés en francs suisses ou dollars américains, fixés par l'Assemblée du P.C.T. Il s'agit de la taxe internationale, qui se décompose en une taxe de base de 735 FF, avec une taxe par page supplémentaire au-delà de la 30e feuille de 14 FF et en une taxe de désignation par Etat ou groupe d'Etats de 180 FF. Ces taxes sont applicables jusqu'à décision nouvelle du directeur de l'O.M.P.I. La taxe de recherche perçue au profit de l'O.E.B., administration chargée de la recherche a été fixée par décision du Conseil d'Administration de l'O.E.B. Son montant est de 1700 DM. Ces taxes doivent être payées dans le délai d'un mois à compter du dépôt, sauf la taxe de désignation qui, selon la règle 15-4-b du P.C.T., doit être acquittée dans l'année de priorité.

III - LE ROLE DE L'I.N.P.I. COMME OFFICE RECEPTEUR

Ce rôle ne diffère pas de celui de n'importe quel autre office récepteur P.C.T. Notamment, l'I.N.P.I. utilisera les directives élaborées par l'O.M.P.I. sous forme d'un guide à l'usage des offices récepteurs. Ce rôle est très complexe. L'I.N.P.I. devra notamment utiliser quelques trente formules et devra prendre de nombreuses décisions. C'est pourquoi sur l'avis du Conseil d'Etat, la loi du 30 juin 1977 a ouvert dans son article 8 la possibilité d'introduire un

recours contre les décisions de l'I.N.P.I. en la matière. Selon ce texte, la Cour d'appel de Paris sera compétente pour connaître du contentieux né de l'application du P.C.T. par l'I.N.P.I., agissant en qualité d'office récepteur. Toutefois, il existe un problème de délai car, compte tenu des impératifs de transmission de la demande internationale, il n'est pas certain que le recours devant la Cour d'appel de Paris puisse produire ses effets en temps utile.

La procédure se déroule en trois phases :

- réception de la demande internationale et attribution d'une date de dépôt,
- régularisation de la demande,
- transmission de la demande.

A - Réception de la demande (examen de recevabilité)

A la réception de la demande, l'I.N.P.I. appose sur la requête la date de réception effective et le numéro attribué à la demande. Le déposant reçoit un récépissé qui contient :

- le numéro attribué à la demande,
- sa date de réception,
- la nature et le nombre des pièces de la demande.

A la suite de ce dépôt, l'I.N.P.I. effectue les contrôles aux fins d'attribuer une date de dépôt qui peut être différente de celle de la première réception des pièces. Pour qu'une telle date soit attribuée, il faut que :

- . le déposant ait le droit de déposer en France,
- . la demande soit rédigée en français,
- . la demande comporte au moins une indication que la demande est déposée à titre de demande P.C.T.,
- un Etat au moins ait été désigné,
- . le déposant ait déclaré son adresse et son identité,
- . la demande contienne une description de l'invention et une ou plusieurs revendications.

Si la demande est incomplète, l'I.N.P.I. invite le déposant à corriger sa demande dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours ni supérieur à un mois. Je voudrais mettre les déposants en garde à ce sujet. Si la demande est

déposée presque au terme du délai de priorité, le délai de régularisation sera très court puisque l'I.N.P.I. a l'obligation de transmettre la demande dans les treize mois à compter de la priorité. Hormis ce cas, le délai sera généralement d'un mois.

Si la correction n'est pas effectuée dans le délai prescrit, l'I.N.P.I. fait une "constatation négative", notifiée à bref délai au déposant, selon laquelle sa demande ne sera pas traitée comme demande internationale. L'I.N.P.I. notifie également au Bureau international que le numéro attribué à la demande ne sera pas utilisé. La demande concernée n'est normalement pas transmise au Bureau international sauf si le déposant dépose auprès du Bureau international une requête dans laquelle il indique que le dossier de sa demande soit communiqué aux offices désignés.

Si la correction est effectuée dans les délais, l'I.N.P.I. fait une constatation positive, et accorde une date de dépôt qui correspond à la date de réception de la dernière correction exigée. Sur la requête, est apposé le timbre de l'I.N.P.I. et l'indication "demande internationale". L'I.N.P.I. notifie alors au déposant la date de dépôt et le numéro de la demande. Cela ne signifie pas que la demande soit en tous points régulière.

B - Examen de régularité

L'I.N.P.I. doit dans un deuxième temps vérifier que :

- . la requête est signée par le déposant,
- . la requête comporte les indications prescrites relatives au déposant,
- . la demande comporte le titre de l'invention, et un abrégé,
- . les conditions matérielles de la demande sont remplies (nombre d'exemplaires, format, numérotation, etc...).

Si l'I.N.P.I. constate que l'une de ces prescriptions n'est pas remplie, il invite le déposant à y remédier. Le délai de correction doit être de un à deux mois. Ce sera généralement un mois. Si la correction n'intervient pas dans les délais, l'I.N.P.I. le constate et déclare la demande réputée retirée.

Si les dessins auxquels se réfère la description sont manquants lors du dépôt, la date de dépôt est reportée à la date de réception des dessins.

S'ils ne sont pas fournis dans les délais, ils sont réputés inexistant, mais la date de dépôt est conservée.

L'I.N.P.I. doit également vérifier que le paiement des taxes a été effectué. Si les taxes n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit, la demande est réputée retirée sauf s'il s'agit d'un non-paiement partiel de la taxe de désignation. Dans ce dernier cas, seules les désignations des états pour lesquels aucune taxe n'a été acquittée sont considérées comme retirées.

Toute déclaration de l'I.N.P.I. selon laquelle la demande est réputée retirée doit être notifiée au Bureau international à bref délai, et au déposant. L'exemplaire original de la demande doit être transmis au Bureau international. Le déposant peut demander à chaque office désigné la révision de la décision prise par l'I.N.P.I.

C - La transmission de la demande

Des trois exemplaires reçus par l'I.N.P.I., l'un est conservé à l'I.N.P.I., le second, dit exemplaire original, est transmis au Bureau international, le troisième enfin est transmis à l'Administration chargée de la recherche, c'est-à-dire à l'O.E.B.

La demande internationale doit parvenir au Bureau international à l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité, faute de quoi elle serait réputée retirée. La date d'envoi doit précéder de cinq jours l'expiration de ce délai. La transmission à l'O.E.B. doit être faite dans les mêmes délais.

C O N C L U S I O N

Le P.C.T. est un Traité dont les principes sont simples, mais dont la mise en oeuvre est fort complexe.

On peut redouter un peu cette complexité. Ne soyons pas trop pessimistes. Cette mise en oeuvre a été longuement et très soigneusement préparée : sept ans de travaux préparatoires qui ont donné lieu à des directives, des instructions administratives, des guides pour les déposants, pour les offices récepteurs, peut être un peu trop complexes à leur tour.

Tant d'efforts dépensés si généreusement, devraient, semble-t-il, aboutir à des résultats positifs. Le mérite en reviendra à l'O.M.P.I., aux experts gouvernementaux, aux fonctionnaires nationaux qui assumeront les tâches dévolues aux offices nationaux, aux fonctionnaires de l'O.E.B. qui assumeront celles de l'Administration chargée de la recherche internationale pour la France, ainsi qu'aux utilisateurs de cette mécanique administrative de haute précision.

Enfin, j'exprime un voeu pour l'avenir : ce serait qu'à l'occasion des conférences de révision du Traité et de son règlement d'exécution, il soit procédé dans toute la mesure du possible à des simplifications administratives.

112.

QUESTIONS SUR L'APPLICATION EN FRANCE DU P.C.T.

Monsieur LAVOIX

A partir du moment où nous aurons supprimé la réserve en ce qui concerne le chapitre II et compte tenu également de l'application de l'article 45, qu'est-ce qui se passera pour les étrangers qui feraient une demande internationale désignant la France ?

Monsieur FRESSONNET

Cette désignation vaut désignation de l'O.E.B., c'est-à-dire, qu'on ne peut pas sous réserve de la période transitoire, obtenir un brevet français par la voie du P.C.T. On ne peut que passer par le brevet européen. Par conséquent, nous allons notifier le deuxième chapitre du P.C.T. quand l'O.E.B. sera opérationnel dans tous les secteurs. Si un étranger demande l'examen préliminaire international, cet examen servira dans la procédure de délivrance du brevet européen désignant la France, mais l'INPI n'aura pas à en connaître. L'office français ne pourra pas être office élu ; ce sera l'office européen qui sera l'office élu.

Monsieur BESSIERE

Monsieur FRESSONNET a très bien dit que le traité était extrêmement riche à l'égard des réserves et il me semble que si nous levons notre réserve, nous avons encore une option à prendre qui est visée au paragraphe 2 de l'article 64. L'un des effets de l'entrée en vigueur du chapitre II est d'allonger certains délais, par exemple pour des remises de traductions ou des paiements de taxes et c'est l'un des points les plus intéressants du système. Par contre, si nous utilisons l'option prévue au paragraphe 2 de l'article 64, nous paralysons cette conséquence. Il faudrait donc examiner très attentivement ce point afin de savoir si vraiment du point de vue français, nous avons ou non intérêt à faire la réserve du paragraphe 2. C'est un point qu'il est difficile à l'heure actuelle de résoudre et il serait souhaitable que l'administration s'y penche avant que la réserve générale du paragraphe 1 ne soit levée.

Monsieur FRESSONNET

Je crois effectivement que pour le moment, la question ne se pose pas mais qu'elle va se poser et qu'il faudra l'examiner avec toute l'attention nécessaire. Je ne puis, Monsieur BESSIERE, que renvoyer cette affaire à mon successeur, Monsieur LE FELLEC.

Monsieur BARRE

Vous avez indiqué que dans un premier temps, l'INPI avait renoncé à percevoir des taxes ; je suppose qu'il s'agit de la taxe de transmission qui est au bénéfice de l'INPI mais quid de la taxe de recherche et de la taxe internationale ?

Monsieur FRESSONNET

Nous n'avons pas abandonné la taxe de transmission au bénéfice de l'INPI. A la vérité, l'examen de forme auquel doit procéder l'INPI est un examen sérieux, long et parfois difficile qui donne largement autant de travail que l'examen des demandes françaises et il nous a semblé nécessaire, compte tenu de la situation financière de l'INPI et compte tenu des perspectives d'avenir, de percevoir cette taxe de transmission. Mais, comme il n'y a pas de texte, on ne peut pas vous infliger le paiement d'une taxe qui n'est pas prévue par un texte. Ce serait parfaitement illégal. Or, comme le traité ne prévoit pas l'obligation de prévoir une telle taxe, pendant toute cette période ou l'arrêté ne sera pas intervenu, il n'y aura pas de taxe de transmission au bénéfice de l'office récepteur, en l'occurrence, l'INPI.

Par contre, s'agissant de la taxe de recherche internationale, et des taxes qui sont au bénéfice du Bureau international de Genève, ces taxes ne relèvent pas de l'INPI, qui par conséquent sera en mesure de les percevoir dès le 1er juin prochain. Sur ce point là, aucune contestation n'est possible.

Monsieur ROSSET

L'avis documentaire est-il de type international ?

Monsieur FRESSONNET

Cette situation ne se pose que pendant la période où l'INPI sera appelé à traiter de demandes P.C.T.

Si le déposant est français, le rapport de recherche internationale sera établi par l'O.E.B. et il en sera tenu compte à l'égard de la France, puisque le rapport de recherche français sera absolument le même. Par contre, si le déposant est américain, le rapport de recherche internationale sera établi par le Patent Office de Washington. Rien ne permet d'assimiler ce rapport de recherche au rapport de recherche français, du moins dans les textes. Toutefois, il me semble que nous devons accepter les conséquences de la procédure P.C.T. puisque la France est partie à ce traité, et donc tenir compte des résultats du rapport de recherche internationale établi par l'office américain.

Monsieur LAVOIX

La réponse est-elle identique en ce qui concerne le régime de l'avis documentaire ?

Monsieur FRESSONNET

La réforme actuelle prévoit qu'il y aura un seul rapport de recherche, au lieu des trois phases de l'avis documentaire. On peut dès lors estimer que le rapport de recherche internationale constitue la première phase de l'avis documentaire.

Monsieur BOUCHEZ

Selon vous, il n'est donc pas question d'estimer que le rapport de recherche internationale constitue une base à partir de laquelle les travaux de recherche seraient réentrepris, car il constitue une première étape de la procédure nationale.

Monsieur FRESSONNET

Exactement.

Monsieur BESSIERE

Il y a un problème toutefois car, même durant cette période provisoire, toutes les recherches seront effectuées par l'O.E.B. Donc la décision d'utiliser ou non aux fins de la recherche les résultats d'une recherche internationale dépendra de l'O.E.B. Par contre, l'utilisation de ce rapport aux fins d'un rejet par exemple sera de la seule compétence de l'INPI.

Monsieur FRESSONNET

Effectivement. Vous avez parfaitement raison. C'est la Convention de Munich qui va s'appliquer, convention qui prévoit que l'O.E.B. doit effectuer une recherche complémentaire si la recherche initiale n'a pas été faite par ses soins ?

Madame PRUDHOMME

Dans l'hypothèse où une première demande française a été effectuée, en différant l'avis documentaire français, est-ce que le fait d'obtenir un rapport de recherche pour une demande P.C.T. ultérieure désignant la France évite la transformation de la première demande en certificat d'utilité ?

Monsieur FRESSONNET

Votre question est très intéressante. La réponse me semble être la suivante. Si votre demande P.C.T. concerne un secteur activé, votre demande sera traitée par l'O.E.B. aux fins d'obtenir un brevet européen. Si vous obtenez ce brevet européen, les textes prévoient que le brevet français cesse ses effets. Quant à savoir si on va utiliser les résultats du rapport euro-P.C.T., le bon sens voudrait qu'on utilise ce rapport. Mais le droit et le bon sens ne font pas toujours un excellent mariage.

L'EURO - P.C.T.

par

Mr. François SAVIGNON
Professeur à la Faculté de Droit
de Strasbourg

L'essentiel de la matière se trouvant traité dans le numéro spécial 1977-VI des Dossiers Erevets consacré au P.C.T., mon rôle va consister essentiellement en des adjonctions à ce document. Cette intervention se déroulera en deux temps :

- dans un premier temps, il sera traité de tous les aspects de la liaison entre la Convention de Munich et le traité de Washington,

- dans un deuxième temps, on s'attachera plus particulièrement à la recherche d'une protection en Europe par la voie P.C.T.

I - LA COMBINAISON DU TRAITE P.C.T. ET DE LA CONVENTION DE MUNICH

Ces deux conventions avaient des objectifs très différents.

Le traité P.C.T. est né à un moment où les offices et plus particulièrement les offices à examen étaient surchargés de travail et étaient incapables de résoudre ce problème. L'une des idées maîtresses du P.C.T. a donc été d'éviter des duplications. L'autre motivation du traité a été de favoriser le caractère expansioniste des pays exportateurs de brevets, notamment les Etats-Unis et la R.F.A. Cela a éveillé des craintes parmi les déposants français, moins désireux que d'autres de rechercher une protection dans des pays étrangers et soucieux de limiter une invasion possible de brevets étrangers. La France détient en effet le douteux privilège d'être, parmi les pays pratiquant un système d'annuités, celui qui a le plus de brevets en vigueur.

Le Brevet Européen est né du Marché Commun. Il avait donc pour objet de favoriser une intégration du système de brevets des six états-membres de la Communauté Economique Européenne. Certes, il a ensuite débordé le cadre communautaire, mais il a conservé un caractère plus complet et plus intégré que le P.C.T., s'agissant d'un système plus tourné vers le territoire des états membres.

Malgré leurs divergences, ces textes ont été conçus comme devant s'articuler, le Brevet Européen étant notamment accessible à tous les déposants P.C.T. Si les dispositions de la Convention de Munich venaient à contredire les dispositions du P.C.T., l'article 150 de la Convention de Munich prévoit que ce sont les dispositions du P.C.T. qui priment les dispositions européennes. Cela étant, l'office européen des brevets a la possibilité de jouer tous

les rôles que peut jouer un office de brevet dans la procédure P.C.T., c'est-à-dire office récepteur, administration chargée de la recherche et de l'examen office désigné, office élu.

Le rôle de l'O.E.B., office récepteur, ne présente aucune particularité. Toutefois, il faut remarquer qu'en raison de la qualité présumée des travaux qui seront effectués par l'O.E.B. celui-ci pourra jouer de manière très satisfaisante son rôle d'office récepteur, ce qui est très important pour les déposants.

L'O.E.B. peut également être administration chargée de la recherche. Ce rôle sera confié à sa division de la recherche, c'est-à-dire l'ex I.I.B. Là encore, il faut souligner que l'O.E.B. bénéficiera de toute l'expérience acquise par I.I.B., ce qui fait que les recherches qu'il effectuera apparaîtront certainement parmi les meilleures du monde. Dans son rôle d'administration chargée de l'examen, il est probable que le même label de qualité devra être décerné à l'O.E.B.

L'O.E.B. peut enfin être office désigné, toutes les fois que le déposant souhaitera obtenir un Brevet Européen. Ce sera obligatoirement le cas lorsque un pays ne peut être désigné directement, mais seulement par le moyen d'une désignation européenne. C'est le cas de la France, cela sera peut être également celui de la Belgique.

Les différents rôles que peut jouer l'O.E.B. ne sont pas solidaires les uns des autres. Ainsi, il est possible que l'O.E.B. soit office récepteur et administration chargée de la recherche, mais ne soit pas office désigné, le déposant ayant l'intention d'obtenir dans les pays désignés où cela est possible un brevet national et non un brevet européen, ou bien ne recherchant pas la protection en Europe par la voie du P.C.T.

II - LA RECHERCHE D'UNE PROTECTION EN EUROPE PAR LA VOIE P.C.T.

Supposons qu'un déposant français souhaite protéger son invention dans les sept pays actuellement parties à la Convention de Munich, ainsi que dans divers autres pays.

Supposons également que les états adhérents à Munich ont tous ratifié le P.C.T.

Supposons enfin qu'un premier dépôt français a été effectué.

Dans cette hypothèse, la voie P.C.T. semble indiquée avec désignation de l'O.E.E. aux fins d'obtenir un Brevet Européen. On obtient ainsi une procédure euro-P.C.T. S'il ne s'était agi que de pays hors d'Europe, on aurait pu utiliser une procédure P.C.T. mettant en jeu l'O.E.B. mais uniquement en qualité d'office récepteur et d'administration chargée de la recherche. Inversement, s'il ne s'était agi que de pays européen, la voie P.C.T. n'aurait guère présenté d'avantages. En effet, la voie P.C.T. se serait traduite par un surcroît de taxes non compensé par le retard dans le paiement des taxes et le déclenchement de la procédure européenne. L'hypothèse retenue correspond à l'hypothèse centrale, le choix du P.C.T. se justifiant en raison des pays hors Europe et la désignation de l'O.E.B. se justifiant par le faible coût d'une telle désignation, coût correspondant à une seule taxe de désignation.

La première opération à effectuer consiste dans le dépôt de la demande. Le déposant a le choix entre l'I.N.P.I. et l'O.E.B., étant supposé que ces deux administrations se comportent dans le traitement de la demande internationale avec la même compétence. L'avantage de l'I.N.P.I. est sa proximité et la bonne connaissance qu'en ont les déposants français. L'avantage de l'O.E.B. est qu'il n'y a pas transmission de la copie de recherche, puisque la même administration est office récepteur et Administration chargée de la recherche. De plus, il est possible de déposer en trois langues auprès de l'O.E.B., notamment en anglais et en allemand. Or, il peut être utile pour un déposant de faire le dépôt, en langue anglaise surtout. Cela n'est pas possible auprès de l'I.N.P.I. Cela est seulement possible auprès de l'O.E.B. à condition toutefois de fournir la copie française de la demande prioritaire. Une troisième possibilité est également prévue par les textes : la possibilité de prendre l'O.E.B. comme office récepteur, mais en effectuant le dépôt auprès de l'I.N.P.I., qui doit transmettre la demande à l'O.E.B. dans un délai très court (règle 104 de la Convention de Munich). Toutefois, il n'est pas certain que les textes français autorisent cette possibilité.

Après le dépôt, et les différents contrôles qui y sont liés, doit être élaboré le rapport de recherche internationale par la division de la recherche, dans un délai qui ne peut être supérieur à l'expiration du 16e mois à compter de la date de priorité. C'est là que se situe l'utilité de la recherche

française. Dans la mesure où cette recherche sera considérée comme recherche de type international et pourra servir de base à la recherche internationale, le déposant pourra obtenir le remboursement total ou partiel de la taxe de recherche internationale. Le rapport de recherche élaboré est transmis au déposant et est publié avec la demande internationale 18 mois après la date de priorité. Cette publication internationale remplace la publication européenne. Il y aura simplement mention de cette publication dans la Gazette de l'O.E.B.

Vingt mois après la date de priorité commence l'instruction de la demande internationale en tant que demande européenne. C'est donc à partir de cette date, généralement dans le mois qui suit, que les taxes européennes deviendront exigibles (taxe de dépôt et taxe de désignation). S'agissant de la taxe de recherche, les textes prévoient que si une demande internationale est accompagnée d'un rapport de recherche internationale effectué par l'O.E.B., il n'y a pas lieu à versement de cette taxe. Vingt quatre mois après la date de priorité, le déposant a l'obligation de déposer sa requête en examen et d'acquitter la taxe d'examen. Si le chapitre II du P.C.T. est applicable, la procédure européenne ne débiterait qu'à l'expiration d'un délai de vingt cinq mois et donc les taxes ne seraient payables que dans le mois suivant l'expiration de ce délai. De même, la requête en examen devrait être présentée à cette date. Le déposant euro-P.C.T. bénéficie naturellement de toutes les possibilités de modifications de sa demande offertes par le P.C.T.

En conclusion, je voudrais faire remarquer que le schéma que j'ai décrit ne se veut pas un modèle de stratégie. C'est seulement un des modèles permettant de déboucher sur un brevet euro-P.C.T. Par ailleurs, il faut également tenir compte du protocole sur la centralisation. Selon ce protocole, voulu par la France, l'office européen des brevets doit être amené à centraliser les demandes internationales pour l'Europe, en tant qu'administration chargée de la recherche et de l'examen préliminaire. Cette centralisation n'a réussi qu'à moitié.

En effet, vérifiée pour la France et pour l'Allemagne, elle ne s'applique pas à tous les pays. Ainsi l'office suédois est habilité comme administration internationale chargée de la recherche et de l'examen préliminaire pour les ressortissants scandinaves et les ressortissants de certains pays en développement, qui concluraient un accord avec la Suède. Il en sera de

de même dans ce dernier cas pour l'Autriche, lorsque ce pays aura ratifié. Enfin, le Patent Office anglais sera administration chargée de l'examen préliminaire international pendant une durée de 15 ans, correspondant à son rôle d'administration chargée de l'examen des demandes européennes. Des conventions ont été signées à cet effet entre les différents organismes et le Bureau international, qui prévoient notamment l'obligation de procéder au remboursement de la taxe de recherche internationale en cas de recherche de type international antérieure.

°

°

°

122.

QUESTIONS RELATIVES A L'EURO-P.C.T.

Monsieur LAVOIX

Vous avez envisagé le paiement des taxes européennes dans le mois suivant la reprise de la procédure européenne, soit 21 mois. Mais le P.C.T. prévoit expressément que ces taxes doivent être payées dans les vingt mois. Quelle solution adopter ?

Monsieur SAVIGNON

Le P.C.T. prévoit également que l'office désigné peut accorder des délais plus longs (article 22 du P.C.T., paragraphe 3).

Un intervenant

Vous avez présenté comme une simplification le fait que la demande euro-P.C.T. ne serait pas publiée dans la Gazette européenne, mais que seulement la mention de la publication internationale serait portée à la connaissance des déposants. Est-ce vraiment une simplification ?

Monsieur SAVIGNON

C'est sûrement une simplification pour les offices. Ça l'est certainement moins pour les déposants.

Un intervenant

Est-il possible de geler une demande euro-P.C.T. qui concernerait un secteur non activé ?

Monsieur SAVIGNON

Dans un tel cas, votre demande ne sera pas traitée comme demande européenne, mais comme nationale. Il avait été envisagé à un moment de mettre les demandes au "réfrigérateur". Il y avait à cela un argument de texte : car la Convention de Munich prévoit la transformation que si la procédure ne peut être poursuivie. Mais l'O.E.B. a refusé cette interprétation.

Un intervenant

Que signifie l'expression "brevet régional" ?

Monsieur SAVIGNON

Cela concerne des conventions auxquelles ne peuvent participer que certains états. Ainsi, pour la Convention de Munich, cette convention est accessible à tous les déposants. Mais ne peuvent en faire partie que des pays

européens, pays ayant participé aux travaux du comité d'expert du Conseil de l'Europe, soit à titre de membre, soit à titre d'observateur, qui ont signé la Convention ou qui ont été invités à la conférence de Munich.

Madame PRUDHOMME

Vous avez parlé de la désignation de l'O.E.B. Comment faire apparaître cette désignation ?

Monsieur SAVIGNON

A la vérité, il n'y a pas de désignation à proprement parler de l'O.E.B. Il y a indication pour chaque état désigné du désir d'obtenir un brevet régional pour cet état.

Monsieur FRANCON

En cas de brevet régional, il n'est perçu qu'une taxe de désignation. Cette règle s'applique-t-elle au brevet européen ?

Monsieur SAVIGNON

Bien sûr. Par contre, lors de la phase régionale, vous aurez à acquitter une taxe de désignation par état désigné.

Madame PRUDHOMME

Est-il nécessaire de désigner lors du dépôt tous les pays européens où l'on souhaite se protéger par la voie européenne ?

Monsieur SAVIGNON

Absolument, et cela d'autant plus que cela ne vous coûte rien. Par contre, vous avez tout le loisir ensuite de retirer telle ou telle désignation. C'est d'ailleurs là l'un des intérêts du P.C.T.

Monsieur BARRE

Si d'autres pays ont ratifié après le dépôt de la demande, est-il possible de les désigner lors de la procédure régionale ?

Monsieur SAVIGNON

La réponse doit être négative ?

Monsieur BOUCHEZ

Je voudrais compléter la réponse de Monsieur SAVIGNON. Lors du dépôt de la demande internationale, il faut, d'une part, désigner l'état, mais d'autre part donner l'indication que l'on désire un brevet régional pour cet état. Si cet état n'était pas partie au traité de brevet régional lors du dépôt, cette indication ne peut figurer.

Monsieur NOEL

Quel sera le point de départ pour le paiement des annuités ? Est-ce qu'il s'agit de la date de dépôt international de la date de reprise de la procédure européenne ou de la date de délivrance du brevet européen.

Monsieur SAVIGNON

Il faut appliquer les règles nationales, sous réserve de la période de suspension prévue par le P.C.T.

Un intervenant

Si l'on désigne les pays de l'O.A.P.I., on obtient nécessairement un brevet régional ?

Monsieur SAVIGNON

Absolument. Ce propos ne rentrant pas dans mon sujet je ne l'ai donc pas traité. Mais il est vrai que les pays de l'O.A.P.I. sont tenus par un traité de brevet régional. Pour ces pays, c'est le Bureau International qui jouera le rôle d'officier récepteur. Les administrations chargées de la recherche sont l'O.E.B. et le Comité d'Etat Soviétique, qui feront des recherches en français. Financièrement, la Russie est plus attractive.

Monsieur BRULLE

Avez-vous une idée du montant des taxes de recherche auprès des différentes administrations ?

Monsieur SAVIGNON

Ces renseignements vous sont donnés par l'annexe 9 du Guide des déposants.

Ainsi, aux Etats-Unis ce sera 300 dollars,

- en U.R.S.S., ce sera 250 roubles,
- pour l'O.E.B., ce sera 177 DM, soit plus cher que la taxe européenne car la recherche internationale comporte des exigences supplémentaires, notamment quant aux demandes déposées antérieurement mais publiées postérieurement à la date du dépôt, et quant à la documentation minimale.
- pour la Suède, ce sera 1600 couronnes suédoises, soit environ 166 FF.

A part les autrichiens qui s'alignent peut-être sur la taxe O.E.B., tous les autres offices seront moins chers.

LA STRATEGIE FACE AU P.C.T.

Table ronde

présidée par : Monsieur Paul Emile BESSIERE
Directeur de la Propriété Industrielle d'Air Liquide
Président du COMIPI

et animée par : Monsieur Jean BRULLE
Responsable du Service Propriété Industrielle de Bendix
Monsieur Bruno PHELIP
Conseil en brevets
Professeur au CEIPI
Monsieur Jean-Baptiste ROSSET
Directeur de la Direction "Propriété Industrielle" de
"Rhone poulenc textile"
Professeur au CEIPI

Monsieur BESSIERE

Je passe la parole à Monsieur BRULLE qui a bien voulu se faire un peu le rapporteur de la question et qui introduira notre discussion par un développement de ce qui avait déjà pu être dit de façon succincte à la journée P.C.T. qui avait été tenue à la salle des ingénieurs civils il y a quelques temps.

Monsieur BRULLE

Nous allons essayer de traiter du choix de la voie P.C.T. avec ses aspects financiers car en effet, les aspects financiers pour le choix de cette voie tout au moins en ce qui concerne le premier et éventuellement le deuxième chapitre du traité sont en fait l'essence même du traité.

Le préambule du Traité de Coopération en matière de brevets précise que l'un des buts principaux du Traité est "de simplifier et de rendre plus économique l'obtention de la protection des inventions lorsqu'elle est désirée dans plusieurs pays..."

Il est intéressant d'évaluer le prix payé par un déposant français pour bénéficier des avantages économiques offerts par la voie P.C.T., limitée au chapitre I, la France n'ayant pas ratifié le chapitre II du traité.

Dans la présente étude des aspects financiers de la voie P.C.T., on rappelle tout d'abord différentes phases de cette voie et notamment les formalités sujettes à un engagement de dépenses. Diverses voies possibles (avec ou sans P.C.T.) sont alors présentées, suivies d'une évaluation comparée de leurs coûts. Après un commentaire sur l'interprétation possible des valeurs chiffrées obtenues, il est procédé à une discussion des avantages de la voie P.C.T. utilisée pour protéger des inventions dans des pays du type "industriel"

POURQUOI EFFECTUER UN PREMIER DÉPÔT "NATIONAL" EN FRANCE ?

Le déposant français a intérêt à fonder sa demande P.C.T. sur une demande antérieure déposée en France, dont il revendique la priorité unioniste, de nombreuses raisons justifiant un tel choix :

- le premier dépôt en France permet au déposant de prendre, en connaissance de cause, les décisions relatives à sa demande P.C.T. (choix des pays désignés, paiement des taxes P.C.T.) après réception du premier projet d'avis documentaire de l'I.N.P.I.

- le premier projet d'avis documentaire peut être utilisé pour modifier les revendications avant le dépôt P.C.T., de sorte que le Rapport de recherche internationale porte sur des revendications dont la portée a été précisée ;

- les éventuelles demandes d'addition déposées en France durant l'année de priorité peuvent être fusionnées avec la demande principale et l'ensemble peut faire l'objet de la demande P.C.T., avec revendication de priorité multiples ;

- de plus, en passant par la voie nationale française, le déposant évite l'article 45-2 du P.C.T. aux termes duquel une demande "P.C.T. directe" à l'I.N.P.I., Office récepteur, ne peut devenir brevet français qu'à travers la filière du brevet européen. La législation nationale de la France a en effet prévu que toute désignation de la France dans la demande internationale (P.C.T.) sera considérée comme l'indication que le déposant désire obtenir un brevet régional (européen designant la France) conformément au Traité de brevet régional (convention de Munich).

PROCEDURE P.C.T. POUR LE DEPOSANT FRANCAIS

FORMALITES ET TAXES

Le déposant français dépose sa demande P.C.T. dans l'année de priorité de sa demande française de base en utilisant, comme Office Récepteur, l'I.N.P.I. ou l'O.E.B.

Conformément à l'article 3 du Traité, la demande internationale comporte une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (lorsqu'ils sont nécessaires) et un abrégé.

La demande internationale est soumise au paiement des taxes prescrites, à savoir :

- taxe de transmission (au profit de l'Office Récepteur I.N.P.I. ou O.E.B.)
- taxe internationale (au profit du Bureau International de l'O.M.P)
- taxe de recherche (au profit de l'Administration chargée de la recherche internationale (O.E.B. - LA HAYE)

Leur montant est le suivant

- la taxe de transmission perçue par l'INPI à son profit doit être fixée par le Conseil d'Etat ; elle devrait être de l'ordre de la taxe de dépôt d'une demande française, elle est estimée à 300 FF

- la taxe internationale se décompose en :

- . une taxe de base dont le montant est de 165 dollars E.U. ou 300 francs suisses (735 francs français) plus 3 dollars E.U. ou 6 francs suisses - 14 francs français - par feuille supplémentaire à compter de la trente et unième.
- . des taxes de désignation dont le montant est de 40 dollars E.U. ou 80 francs suisses (180 francs français) pour chaque état désigné ou chaque groupe d'Etats désignés pour lesquels le même brevet régional est demandé (ex : brevet européen).

Le montant des taxes P.C.T. ci-dessus a été adopté par l'Assemblée de l'Union P.C.T. le 14 avril 1978 (règle 15).

La taxe de recherche est de 1700 DM . L'équivalent en francs français n'a pas encore été fixé par l'INPI, mais il est estimé à 3910 FF dans le présent exposé.

Une partie de la taxe de recherche devrait être remboursée au déposant français sur présentation du Projet d'Avis Documentaire de l'INPI, mais les modalités d'un tel remboursement sont encore inconnues.

Quand le déposant français doit-il acquitter les diverses taxes relatives à sa demande P.C.T. ?

L'administration de l'INPI laisse entendre que le déposant français pourrait être autorisé à payer les diverses taxes au cours du mois qui suit la réception par l'INPI de la demande internationale. Il y a lieu de noter toutefois que les taxes de désignation doivent être payées dans l'année de priorité. On ne saurait donc trop recommander au déposant français de se libérer du paiement de toutes les taxes le jour même du dépôt de sa demande internationale, et même d'effectuer ce dépôt onze mois après la date de priorité, pour être sûr de ne pas être entraîné dans les méandres de la transmission de l'exemplaire original, telle qu'elle est prévue à la règle 22, en cas de retard de l'administration.

On rappellera rapidement les autres opérations prévues au chapitre I du P.C.T. qui incombent directement au déposant :

- la copie certifiée (document de priorité) de la demande française dont la priorité est revendiquée doit être présentée par le déposant au Bureau International au plus tard à l'expiration d'un délai de seize mois à compter de la date de priorité, si elle n'a pas déjà été déposée auprès de l'office récepteur avec la demande internationale (règle 17)

- le déposant modifie, s'il le désire, ses revendications au vu du rapport de recherche.

Le Bureau international procède à la publication de la demande (à 18 mois de la date de priorité). Le rapport de recherche et un abrégé, tous deux en anglais, font partie de la publication.

Le Bureau international transmet une copie de la demande et du rapport de recherche à chacun des offices nationaux des pays désignés par le déposant dans la requête.

Avant expiration du vingtième mois à compter de la date de priorité, le déposant fait parvenir à chaque office national la traduction de la demande et paye la taxe nationale de dépôt. Il procède par l'intermédiaire d'un mandataire agréé, si nécessaire.

La phase internationale du P.C.T. est alors terminée et la phase nationale (ou régionale) commence.

Une vingtaine de mois après la date de priorité de son premier dépôt français, le déposant se trouve à la tête d'un faisceau de demandes de brevet nationales ou régionales qui vont être traitées par les divers offices suivant les procédures qui leur sont propres.

I.) Grâce à la voie P.C.T., il a différé à vingt mois, au lieu de douze, à partir de la date de la priorité, la fourniture des différentes traductions et le paiement des diverses taxes nationales ; il n'a fourni qu'une copie certifiée. Mais rien n'indique que les offices nationaux ne vont pas demander ensuite la fourniture des mêmes documents officiels que par le passé, c'est le cas par exemple de l'office des brevets américain, pour lequel une demande P.C.T. requiert pratiquement les mêmes documents qu'une demande normale.

Le déposant français bénéficie donc d'un délai supplémentaire de huit mois au prix du paiement des taxes et de l'exécution des diverses formalités supplémentaires du P.C.T., notamment en contrôlant lui-même la transmission de sa demande.

En partant des renseignements ci-dessus, il est possible de chiffrer le coût d'une demande P.C.T., afin de le comparer aux coûts de demandes effectuées en empruntant d'autres voies.

PRINCIPALES VOIES OFFERTES AU DEPOSANT

Deux voies "non P.C.T." s'offrent au déposant français revendiquant la priorité d'une demande française :

1.- Voie nationale

C'est la voie classique actuelle, utilisant la Convention de Paris ; la seule possible jusqu'au 1er juin 1978.

2.- Voie nationale + Voie O.E.B.

C'est la même que la précédente, avec dépôt d'une demande de brevet européen désignant des pays membres de la Convention de Munich ; ce qui sera possible à partir du 1er juin 1978.

A partir du 1er juin 1978, le déposant français pourra choisir entre les deux voies P.C.T. suivantes :

3.- Voie P.C.T. "pure"

Tous les dépôts nationaux sont effectués par la voie P.C.T., sans passer par l'Office régional O.E.B. pour le dépôt dans des pays européens membres de l'O/E.B.

4.- Voie Euro-P.C.T.

Les pays contractants P.C.T. qui sont membres de l'O.E.B. sont désignés comme pays où le déposant désire obtenir un brevet régional (y compris la France).

Les dépôts dans les autres pays (hors d'Europe) sont effectués selon la voie P.C.T.

A titre d'exemple purement indicatif, on a chiffré les dépenses selon les différentes voies "1" à "4" définies ci-dessus en utilisant les critères suivants :

On a considéré uniquement comme dépenses les taxes (nationales, O.E.B. ou P.C.T.), les traductions et les honoraires des agents étrangers.

En d'autres termes, les dépenses correspondant à la "valeur ajoutée" des spécialistes en brevets français n'ont pas été prises en considération, que ce soit pour la rédaction de la demande française, ou pour les interventions dans la préparation des dépôts étrangers.

Les taxes du dépôt français de base (avec demande d'avis documentaire) sont de 2 500 FF.

ù

Le reste des calculs a été effectué en supposant les dépôts étrangers réalisés dans quatorze pays industriels dont sept européens O.E.B. Le prix moyen du dépôt étranger (pour une description relativement courte) a été estimé à 2500 FF, il comprend la taxe de dépôt, les frais de traduction et les honoraires du mandataire étranger.

Pour fixer les idées, les pays européens peuvent être les suivants : Royaume-Uni, Allemagne Fédérale, Pays-Bas, Suède, Italie, Suisse, Belgique ; et les pays hors d'Europe : Etats-Unis, Union Soviétique, Japon, Brésil, Argentine, Australie, Canada.

On notera que le fait de pouvoir utiliser le français sans traduction dans certains pays ou une même traduction dans des pays utilisant la même langue contribue à réduire sensiblement le coût moyen du dépôt.

Les taxes nationales ou O.E.B. utilisées ne comprennent pas les taxes d'examen de brevetabilité lorsque leur paiement peut être différé (Allemagne, Pays-Bas, Japon, O.E.B., etc...)

Le montant des taxes étant :

P.C.T.

| | |
|--------------|-------------------|
| Transmission | 360 FF |
| Base | 735 FF |
| Désignation | N x 180 FF |
| Recherche | 3910 FF (1700 DM) |

O.E.B.

| | |
|------------------------|-------------------|
| Dépôt | 1035 FF (450 DM) |
| Désignation N x 517,50 | (225 DM) |
| Recherche | 3335 FF (1450 DM) |
| | 1 DM = 2,30 FF |

Les résultats chiffrés obtenus sont les suivants :

1 - Voie Nationale

Prix total pour dépôt en France et dans 14 pays dont 7 européens :
 $2500 + (2500 \times 14) = 37\ 500$ FF

(somme à payer dans les 12 mois, à partir de la date du dépôt français).

2 - Voie Nationale + O.E.B.

Prix total pour dépôt en France, dans 7 pays hors d'Europe et à l'O.E.B. (avec désignation de la France) :

$2500 + (2500 \times 7) + 1035 + (517,50 \times 8) + 3335 = 28\ 510$ FF.

3 - Voie P.C.T. "pure"

Le déposant va engager des dépenses à 12 et 20 mois. A douze mois, il aura payé la taxe du dépôt en France (2500 FF) et les taxes P.C.T. pour 14 pays, à savoir :

$2500 + 300 + 735 + (180 \times 14) + 3910 = 9965$ FF.

A vingt mois, il devra payer les taxes nationales qui sont considérées comme les mêmes que selon la voie "1", soit :

$2500 \times 14 = 35\ 000$ FF.

Le total déboursé à vingt mois est donc de :

$9965 + 35\ 000 = 44\ 965$ FF.

Du point de vue plus strictement financier, la dépense de 35 000 FF différée de huit mois permet une économie de 3500 FF si l'on admet un intérêt forfaitaire de 15 % l'an, ce qui permet d'obtenir le chiffre de :

$44\ 965 - 3\ 500 = 41\ 465$ FF.

4 - Voie Euro-P.C.T.

Dépense à 12 mois, taxes de dépôt français 2 500 FF plus taxes P.C.T. avec 8 désignations (dont 1 O.E.B.) :

2500 $2500 + 300 + 735 + (180 \times 8) + 3910 = 8885$ FF.

Dépense à 20 mois (en ajoutant les taxes nationales et O.E.B.) :
 $8885 + (2500 \times 7) + 1035 + (517,50 \times 8) + 3335^* = 31\ 560$ FF.

Qu'il est possible également de réduire à :

$31\ 560 - 2260 = 29\ 300$ FF (15 % sur 8 mois)

Les calculs qui précèdent font ressortir des accroissements de dépenses, lorsque la voie P.C.T. est utilisée, qui sont les suivants :

| | |
|--------------------------------|---|
| Voie "3"/Voie "1" : 28 ou 18 % | } selon que l'on tient compte ou non du loyer de l'argent à 15 % l'an. |
| Voie "4"/Voie "2" : 8 ou 0,7 % | |

Interprétation des résultats

Le bilan financier des opérations suivant les voies "1" à "4" ci-dessus donne un ordre de grandeur des sommes mises en oeuvre mais doit être examiné avec circonspection. Il porte en effet sur le dépôt d'une demande dont la description est courte et les pourcentages ci-dessus auraient été plus faibles pour un texte à traduire sensiblement plus long.

Il faut noter que les calculs ont été arrêtés à la date à laquelle le déposant a terminé toutes ses formalités de dépôt à l'étranger, soit après 12 mois par la voie unioniste (et éventuellement O.E.B.) et après 20 mois par la voie P.C.T. (et éventuellement O.E.B.).

D'autre part, on n'a pas tenu compte de l'éventuel remboursement partiel de la taxe de recherche P.C.T. sur présentation du premier projet d'avis documentaire.

Pour que l'étude soit réellement objective, il y aurait lieu de poursuivre les calculs financiers plus avant et au moins jusqu'au moment où les offices nationaux auront remboursé tout ou partie de la taxe de recherche. Si les remboursements s'effectuent d'une façon substantielle, un nouveau bilan pourrait s'avérer très favorable au choix de la voie P.C.T.

Il y aurait lieu de considérer également l'impact financier difficilement chiffrable qui résulte du coût de la "valeur ajoutée marginale" (salaires ou honoraires) correspondant aux travaux supplémentaires rendus nécessaires pour la préparation de la demande P.C.T., la surveillance de la procédure et les démarches à faire pour récupérer les taxes de recherche.

Avantages de la voie P.C.T.

Du point de vue financier, l'utilisation de la voie P.C.T. permet d'obtenir certains avantages :

- le fait de différer de huit mois l'engagement des plus grosses dépenses (traductions et taxes nationales) permet de réaliser des "économies" correspondant sensiblement au coût des taxes P.C.T. pour une demande comportant une longue description ;
- la décision de ne pas déposer dans l'un des pays désignés au bout de la période supplémentaire de huit mois "évite une dépense" et compense largement le montant des taxes P.C.T. ;
- les "économies" les plus importantes (encore inconnues) devraient résulter des divers remboursements de la taxe de recherche, si ces derniers s'effectuent correctement.

D'autres avantages qu'il est pratiquement impossible de chiffrer doivent être également mentionnés :

- possibilité d'effectuer à l'I.N.P.I. un dépôt P.C.T. à l'extrême limite de l'année de priorité alors que les délais du courrier et de la traduction rendent impossible l'utilisation de la voie nationale unioniste ;
- obtention d'un Rapport de Recherche P.C.T. lorsque le premier projet d'Avis Documentaire n'a pas été reçu de l'I.N.P.I., notamment dans le cas de la fusion avec une demande principale ;
- engagement en connaissance de cause des dépenses principales après un délai supplémentaire de huit mois permettant de préciser l'intérêt technico-commercial de l'invention.

Conclusion

Les grosses sociétés françaises peuvent être intéressées par la Voie P.C.T. considérée du point de vue financier.

Un choix de la Voie P.C.T. se justifiera d'autant mieux qu'elles dési-
reront protéger leur invention dans un très grand nombre de pays et que le
texte de la demande sera plus long.

L'attrait de la Voie P.C.T. sera d'autant plus grand,

- que le nombre de pays contractants sera plus important ;
- que les taxes P.C.T. resteront raisonnables ;
- que le remboursement des taxes de recherche par les offices nationaux sera plus conséquent.

A quelques jours de la réception des premiers dépôts P.C.T., l'utilisateur potentiel reste dans l'expectative.

Dans l'état actuel des choses, il paraît sage de se référer aux dernières lignes du préambule du Traité, déjà mentionné à titre liminaire, où les états contractants se déclarent "convaincus que la coopération internationale facilitera grandement la réalisation des buts du Traité".

Monsieur BESSIERE

Je crois qu'il serait très souhaitable, si certains d'entre vous avaient des chiffres un peu différents, de les faire connaître, et de les mettre en comparaison. En effet, nous avons travaillé sur une hypothèse unique avec des chiffres assez standards et il faut peut-être un peu affiner le calcul.

En attendant que de bonnes volontés se manifestent, je ferai moi-même une observation. Vous avez dit, Monsieur BRULLE, que les additions n'existaient pas dans le système P.C.T.. En réalité, le système P.C.T. est parfaitement neutre à cet égard. Les additions existent dans les pays qui les connaissent et n'existent pas dans les pays qui ne les connaissent pas mais par la voie P.C.T., vous pouvez aussi bien demander un brevet qu'une addition ou qu'un certificat d'utilité.

Monsieur BRULLE

Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le Président, mais vous ferez aussi deux demandes P.C.T.. Je voulais simplement montrer que dans l'année de priorité, on avait la possibilité de faire des additions pour ensuite les fusionner en une demande P.C.T. unique avec une recherche qui porterait sur l'ensemble de la demande alors même qu'on n'a pas reçu cette recherche pour les additions sous forme de premier avis documentaire.

Monsieur PHELIP

J'ai été extrêmement intéressé par l'exposé de Monsieur BRULLE. Je crois qu'il a très bien sensibilisé les divers choix possibles au niveau de la prise de décision des extensions à l'étranger et leurs répercussions financières.

Par contre, Monsieur BRULLE s'est bien gardé de dire quel sera le coût total de la délivrance du brevet et notamment il n'a pas donné le montant des taxes d'examen, ni tenu compte des honoraires des mandataires. Or, nous avons bien vu hier que ces honoraires, ne pouvaient être passés sous silence en raison notamment des multiples surveillances. Donc je crois que les données de Monsieur BRULLE sont extrêmement intéressantes au niveau de la prise de décision mais n'ont pas une valeur absolue.

Monsieur BRULLE

Je voudrais ajouter que cette étude nous permet de dire quel est le coût du P.C.T. après la décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre les voies nationales. Tout ce qu'on va économiser en ne poursuivant pas une voie nationale va venir en compensation des dépenses engagées au titre du P.C.T.

Monsieur KAVOS

La question des délais de délivrance sera-t-elle abordée ultérieurement ? Je ne vois pas pourquoi on parle de prix si on ne parle pas de délivrance.

Monsieur BRULLE

La délivrance n'intéresse pas le P.C.T. qui ne s'intéresse qu'à des demandes ; le traité P.C.T. n'est pas un traité de brevet international mais un moyen de faire un faisceau de demandes. Quand on parle P.C.T., on ne parle pas de délivrance. De plus, quand j'ai envisagé le problème O.E.B., je me suis mis dans le cas du seul dépôt O.E.B. et que je me suis arrêté avant le paiement de la taxe d'examen de brevetabilité. Donc, il n'est aucunement question de délivrance.

Monsieur BOUCHEZ

J'aimerais faire le commentaire suivant en ce qui concerne le P.C.T. uniquement ; Monsieur KAVOS touche là un point de philosophie du P.C.T. et je dirais que l'un des points fondamentaux du traité est de ne pas empiéter sur les souverainetés nationales en matière de brevetabilité et de délivrance justement. Il n'est donc pas question dans le P.C.T. de délivrance mais uniquement, comme l'a dit Monsieur BRULLE, d'une procédure de traitement des demandes.

Monsieur SAVIGNON

Le délai pour demander l'examen part de la notification au déposant de la publication de la recherche Européenne. Cette publication a lieu en principe en même temps que la publication de la demande Européenne, c'est-à-dire aussi

tôt que possible après l'écoulement du délai de 18 mois à partir de la priorité. Dans le cas de l'Euro-P.C.T., la publication du rapport de recherche internationale doit en principe accompagner la publication de la demande internationale qui a lieu aussitôt après l'écoulement du même délai de 18 mois. A partir de cette notification, on a six mois pour déclencher l'examen qui nous mène à vingt quatre mois, à compter de la date de priorité dans la généralité des cas. Or, dans le cadre du chapitre I, les opérations commencent à l'O.F.B. à vingt mois et par conséquent, l'utilisation du P.C.T. n'apporte pas de changement. Dans le cadre du chapitre II, la voie européenne ne reprend qu'à vingt cinq mois, soit un mois maximum de plus pour déclencher l'examen, le P.C.T. dans le cadre de la procédure Européenne, ne retarde pas à mon avis la mise en marche de cette procédure.

Monsieur BRULLE

Surtout pas pour la France qui n'a pas ratifié le chapitre II.

Monsieur SAVIGNON

Pour la France, ça ne se pose pas.

Monsieur BRULLE

Pour le déposant français, il n'y a aucun retard.

Monsieur SAVIGNON

Pour le moment oui, mais Monsieur FRESSONNET nous a laissé entendre que c'était une situation assez provisoire. D'ailleurs, je crois que tous les grands pays suivront dans la ratification du chapitre II.

Monsieur BESSIERE

Monsieur SAVIGNON, je voudrais vous poser une question que j'aurais peut-être dû poser ce matin à propos de la réserve du § 2 de l'article 64. Est-ce que cette réserve a été utilisée par les pays qui ont ratifié le chapitre II ?

Monsieur SAVIGNON

Non, certainement pas.

Monsieur BESSIERE

Si nous le faisons, nous serions donc les seuls dans cette situation.

Monsieur SAVIGNON

140.

Je n'ai pas d'indication particulière à ce sujet.

Monsieur NOEL

Je voudrais faire deux remarques, d'une part, on peut poser la question de savoir si l'allongement des délais offerts dans le P.C.T. n'est pas un inconvénient par exemple dans le cas où l'on voudrait disposer d'un brevet très rapidement pour appuyer un contrat en bénéficiant par exemple de la procédure américaine d'examen accéléré. Dans ce cas là, le P.C.T. a prévu d'une part la publication anticipée avant dix-huit mois (article 21 et règle 48-4) et l'examen national anticipé auprès de tout office désigné d'autre part (article 23-2). Il est donc possible de faire un dépôt P.C.T. en laissant courir les délais normaux pour les pays désignés sauf pour le pays qui nous intéresse en particulier et pour lequel on veut une protection accordée plus rapidement.

D'autre part, pour ce qui est de la délivrance des brevets, il est certain que si l'on considère la procédure dans son ensemble c'est-à-dire jusqu'à l'accord du brevet, les différences financières que vous avez mentionnées paraissent dérisoires par rapport à un brevet accordé qui donne lieu à de très nombreuses lettres officielles et ensuite à d'éventuelles oppositions de la part de tiers. Ma conclusion sera qu'il faut faire très attention, plus encore pour la voie Euro-P.C.T. que pour la voie P.C.T. pure, c'est-à-dire que la procédure Euro-P.C.T. devra être réservée à des inventions très valables aux vues du rapport de recherche avancé.

Monsieur FRANÇON

Je voudrais dire que je ne partage pas tout à fait votre optimisme quant aux délais de délivrance des brevets selon qu'on va prendre une voie nationale classique ou la voie P.C.T.. A mon sens, les lois nationales d'application du P.C.T. dénotent une certaine méfiance vis-à-vis du P.C.T. ; beaucoup d'états ont fait une réserve quant à la recherche en disant : "on se réserve la possibilité de faire une recherche additionnelle" ; des pays comme les U.S.A. exigent pratiquement autant de pièces lors de la reprise de la procédure nationale que si l'on faisait une demande américaine classique. Il risque d'y avoir ainsi une prise de retard de la demande P.C.T. qui va faire l'objet d'une procédure nationale peut-être un peu allégée mais ne débutera que vingt mois après la date de priorité, et donc, le brevet qui sera délivré à la suite de la demande P.C.T. sera délivré plus tard que s'il avait été déposé suivant une voie nationale classique.

Monsieur BESSIERE

Il faut rappeler que nous nous étions situés en premier lieu sur le plan européen, avec un rapport international que nous avons supposé être fait par l'O.E.B. lui-même. Dans cette hypothèse, je crois qu'il n'y aura pas de retard. Par contre, si vous venez devant l'O.E.B. avec un rapport japonais, ou soviétique, et si une recherche complémentaire est nécessaire, vous avez un élément de retard qui s'introduit. A fortiori pour des pays comme les U.S.A. qui ont des règles internes assez différentes, nous risquons effectivement quelques difficultés même sur le plan purement formel.

Monsieur PHELIP

Ce qui peut être souhaitable car la durée du brevet n'en sera qu'allongée aux Etats-Unis.

Monsieur RATABOUL

Si on doit considérer qu'après avoir subi le P.C.T. (car on le subit dans sa complexité), on repart pratiquement à zéro dans chacun des pays dits difficiles, il n'y a que nous ici qui pourrions comprendre pourquoi on est passé par le P.C.T.. Les autres vont dire : "Qu'est-ce que c'est que ces complications nouvelles alors qu'on repart à zéro devant le Patent Office par exemple, qu'il nous faut à nouveau un mandataire américain enregistré au Patent Office, que les lettres officielles vont recommencer, et qu'il ne sera tenu aucun compte du rapport de recherche" ?

A mon avis, le P.C.T. n'a de chance de vivre et de se développer que si vraiment les procédures de délivrance tiennent compte au moins pour partie, de la procédure P.C.T.. Si elles n'en tiennent pas compte du tout, c'est un coup d'épée dans l'eau.

Monsieur ROSSET

Je ne suis pas de votre avis. Pour essayer de clarifier le débat, il faut ajouter aux considérations stratégiques financières qu'a développées Monsieur BRULLE, considérations qui démontrent que finalement dans la fourchette de 30 à 40 000 F pour les quatorze dépôts qu'il a pris, nous nous retrouvons pratiquement avec des prix de revient identiques. Il faut véritablement ajouter à ce raisonnement des considérations de stratégie en fonction des dossiers que nous avons à défendre car le P.C.T. augmente les possibilités d'ouverture, ainsi que je vais essayer de le démontrer. Vous avez votre demande française prioritaire de base et deux possibilités s'offrent à vous.

- Première possibilité, vous êtes le Conseil en brevet parfait qui avez conseillé à votre client d'engager les dépenses d'avis documentaire tout de suite, et vous avez alors une demande française plus le projet documentaire. Pendant ce temps-là, votre inventeur qui est un Monsieur consciencieux a continué d'évaluer son invention. C'est-à-dire que dans le dixième mois au plus tard de la demande française, vous avez tous vos éléments de décision d'extension à l'étranger. Dans cette hypothèse, l'utilisation du P.C.T. ne se justifie pas. Toutefois, cela pourrait se justifier si au lieu de huit mois, quinze mois étaient nécessaires pour évaluer techniquement votre invention, (ce qui peut être très important dans certains secteurs). Dans cette hypothèse, le P.C.T. est intéressant car il vous permet de proposer des extensions à l'étranger sans engager beaucoup de frais. L'art et la manière de gagner sa vie dans le P.C.T., c'est en effet de désigner beaucoup et de confirmer très peu, de confirmer en connaissance de cause. Je crois que c'est sur les tactiques d'ouverture des procédures qu'il faut insister.

Le P.C.T. présente à cet égard, un intérêt ; il permet une évaluation technique plus complète. Dans le textile, par exemple, entre le moment où on sort un polymère et le moment où arrivent les tissus correspondants, huit mois, c'est trop juste pour une évaluation technique. Vingt mois pour confirmer la désignation dans le P.C.T. peuvent véritablement nous rendre service de ce point de vue là. Toujours partant de la même hypothèse (demande française avec son avis documentaire) le P.C.T. peut se révéler intéressant si, l'inventeur a encore inventé dans l'année de priorité, et a déposé une addition. Ici, le rapport de recherche internationale, en ce qu'il portera sur l'invention plus l'addition vous apportera sur le plan valeur juridique de vos revendications des informations complémentaires. Ainsi, vous aurez la possibilité de déposer, par exemple aux U.S.A., au Japon, en U.R.S.S. ou devant l'O.E.B., des jeux de revendications qui auront plus de chances d'être délivrées que si vous étiez partis dans la nuit avec votre demande additionnelle. Voilà rapidement dit, les avantages qu'offre le P.C.T. dans l'hypothèse d'une demande avec avis documentaire. Mais il se peut que, dans une seconde possibilité, la demande ne soit pas accompagnée de cet avis documentaire.

- Nous pouvons par exemple considérer le cas d'une demande française qui vous viendrait d'un tiers, et dont vous ne savez pas ce qu'elle vaut. Dans cette hypothèse, rien ne vous empêche de passer un contrat d'achat de cette demande dont le prix ne sera fixé qu'au vu du rapport de recherche internationale. Certes, le P.C.T. n'est pas valable dans tous les cas, mais il peut rendre

d'appréciables services.

Monsieur RATABOUL

Je n'ai pas dit que le P.C.T. n'avait aucun intérêt, j'ai même dit qu'il avait un intérêt capital, celui pour une somme modique de préserver des droits dans un grand nombre de pays. Je dis simplement que j'espère que les procédures de délivrance se roderont un peu au P.C.T. et qu'elles seront moins méfiantes à son égard pour que ces procédures de délivrance nationales et individuelles soient à leur tour simplifiées. Car, tout de même, la finalité du dépôt d'un brevet, c'est sa délivrance ; c'est en cela que le P.C.T. prendra à mes yeux beaucoup de valeur.

Monsieur ROSSET

Vous semblez n'imputer les longueurs de la procédure qu'à la mauvaise volonté des offices. Je prétends que le P.C.T. dès à présent, si nous savons l'utiliser doit nous permettre de déposer des jeux de revendications qui ont plus de chance d'être accordés rapidement.

Monsieur PHELIP

Je voudrais faire une observation au sujet des modifications des revendications. J'ai été assez frappé hier par la spontanéité de la réponse de Monsieur VIANES qui a dit que le remboursement de la taxe française serait d'autant mieux obtenu qu'on n'aurait pas modifié des revendications et tout à l'heure, Monsieur ROSSET semblait au contraire préconiser un changement des modifications pour mieux aborder les procédures d'examen. Je crois que si l'on veut économiser les taxes, il faut effectivement le moins possible modifier les revendications et aborder les procédures d'examen en modifiant les revendications seulement dans la phase ultime de la délivrance. Je ne sais pas si les auditeurs partagent mon point de vue.

Monsieur BESSIERE

Autrement dit, le P.C.T. est un instrument, soit de réduction des frais et il importe de ne pas modifier les revendications, soit une façon d'acheter du temps, de gagner des délais pour les décisions et à ce moment là, on est prêt à dépenser ce qu'il faudra et il est préférable de modifier les revendications.

Monsieur BARRE

En venant ici, je percevais le P.C.T. comme un système de simplification au niveau du dépôt unique. Or, je me rends compte qu'en fait, le P.C.T. n'est qu'un allongement artificiel du délai de priorité et non un système de simplification des dépôts. Il me semble que l'objectif premier du P.C.T. qui est le dépôt unique est manqué et que l'on aurait pu peut-être avoir les mêmes avantages en allongeant simplement le délai de priorité.

Monsieur MOUSSERON

Je vais essayer de regrouper nos informations et ce qui m'inquiète, c'est que je ne peux les grouper qu'autour de trois chapitres : il y a le plan financier, le plan délai, le plan économique.

Au plan financier : nous avons des débours directs et des débours indirects.

. Débours directs : Nous les avons envisagés dans une hypothèse très large puisqu'on envisage des dépôts nationaux ce qui correspond quand même à une tranche assez aristocratique de dépôt de brevets. Les rapports se maintiennent probablement d'une manière identique au fur et à mesure que l'on diminue le nombre des protections réclamées, mais le résultat absolu s'affaiblit. Par conséquent, on peut presque dire que du point de vue des débours directs, il y a une neutralité, ou en tout cas il n'y a pas une incitation nécessaire à se porter vers telle ou telle formule. D'ailleurs, cette neutralité n'est pas pour surprendre car finalement, ni le système de Munich, ni le système P.C.T. ne sont essentiellement animés par le souci de faire faire des économies aux gens. Ce n'est pas la préoccupation première du système, pas plus d'ailleurs que de leur imposer des dépenses.

. Débours indirects : C'est là où il va y avoir les changements les plus importants et qui seront fonction du taux d'intégration du système. Avec les voies nationales, on a les débours indirects maxima puisque, que ce soit au point de vue intervention de services de P I ou recours à des mandataires, le maximum d'interventions de personnages différents. Lorsqu'on regarde le système de Munich, son intérêt c'est d'être une procédure de délivrance européenne intégrée et de permettre par conséquent à une seule personne de piloter le dossier pendant toute la phase de délivrance. Dans le P.C.T., il y a deux temps : un temps intégré qui est le temps de la demande, le temps de la recherche, voire le temps de l'examen, et puis un temps non intégré qui est le temps des procédures devant les organismes nationaux. C'est là où il nous manque une information capitale, une information

que seul le futur, l'expérience pourra nous donner : quel sera le taux d'allègement des procédures désintégrées à raison de la procédure intégrée que le P.C.T. aura déjà permis ? Dans la mesure où les organismes nationaux de délivrance, tiendront le plus grand compte de la recherche voire de l'examen qui a été assuré et dans la mesure où par conséquent, les procédures nationales de délivrance seront réduites peut-être à une formalité purement administrative, le rôle des mandataires et des intervenants et par conséquent, leurs honoraires, leurs frais, seront assez faibles. Dans la mesure au contraire où les organismes nationaux ne tiendraient compte que de manière fort accessoire de ce qui aura été fait durant le temps des procédures intégrées, ces rôles seraient en définitive peut-être très proches des rôles qui sont joués au titre des voies nationales et les frais demeureraient par conséquent identiques.

Au plan financier, débours directs - certaine neutralité, débours indirects - grand point d'interrogation, le P.C.T. peut à la limite conduire vers des avantages très importants mais peut à l'autre limite maintenir des dépenses à peu près identiques à celles que nous connaissons par les voies nationales. Passons maintenant au plan temps :

- les délais : on a évoqué deux sortes de délais : - les délais de décision au profit du déposant et les délais de délivrance à la charge des administrations. Les délais de décision à la charge des déposants sont sensiblement accrus à plusieurs reprises car on achète au prix des taxes de désignation ces délais ; c'est d'ailleurs un enseignement que je dois à ces journées. Au départ, je n'avais pas conscience que l'un des avantages de cette formule consistait à acheter pour 194 F un certain nombre d'états et que par ces 194 F, on obtient un certain nombre de mois de répit pour les décisions. Ce peut être un élément important. Certes, on peut dire bien sûr qu'il aurait suffi d'allonger le délai de priorité unioniste, mais pour l'instant, on n'a pas d'allongement du délai de priorité. Par contre, on a le P.C.T. à notre disposition et c'est un paramètre qu'il ne faut pas oublier.

. En revanche, les délais utilisés par les administrations pour assurer la délivrance des brevets d'après les quelques calculs que nous avons pu faire, (calculs des délais prévus par les textes et non pas calcul des délais respectés par les administrations) semblent assurer une certaine neutralité.

Au plan économique enfin, on revient à une question qui avait été posée en fin de matinée : "Quel intérêt y a-t-il à prévoir parmi les états désignés

l'état qui est déjà concerné par une demande nationale ?" Quel intérêt par exemple à désigner la France si une demande européenne désignait la France. Cela permet d'obtenir un an de protection supplémentaire mais ce n'est pas capital lorsqu'on voit le taux d'abandon des demandes avant le vingtième anniversaire ; l'intérêt rentable, c'est que cette demande française parce qu'elle aura subi le feu d'une délivrance avec examen, aura une valeur économique plus forte que celle d'un même brevet couvrant la même invention mais qui n'aurait pas subi le feu de cette délivrance contrôlée. Voilà un certain nombre de paramètres dont on voit que les uns sont sans grand intérêt ou sont assez neutres et que d'autres au contraire ont des possibilités de développement. A mon sens il y a un élément qui est également important, et qui concerne le nombre des états pour lesquels on souhaite protection. Nous avons raisonné sur une hypothèse maximale lorsqu'il s'est agi d'envisager la question du point de vue financier, mais ce n'est pas le choix entre demande pour un pays et demande pour quatorze états qui nous est proposé. Alors, n'y a-t-il pas éventuellement des séries intermédiaires dont il faudrait tenir compte ? La réponse à cette question est très importante car ce paramètre du nombre de pays est lui-même fonction d'autres paramètres notamment de deux paramètres qui sont l'importance voire le secteur d'appartenance de l'invention considérée et la taille du déposant.

M. LAVOIX

Est-ce qu'il n'y a pas également un autre élément dont il faudrait tenir compte qui est non seulement le nombre des pays mais la nature de ces pays en ce qui concerne l'examen ? Le choix peut être différent suivant la difficulté de l'examen.

M. MOUSSERON

Parce que dans certains cas, on diminue peut-être la difficulté et que dans d'autres au contraire on l'aggrave ?

M. BESSIERE

En ce qui concerne l'auto-désignation de la France qui a été évoquée à l'instant, il y a d'autres avantages bien entendu. Même l'allongement de la durée de protection n'est pas négligeable dans certains cas. Mais il y a également, le fait que vous disposez en principe d'un texte qui a été amélioré par rapport à votre dépôt primitif. Au fond, vous faites jouer au dépôt français un peu le rôle de la spécification provisoire britannique.

Un intervenant

Que se passerait-il si au cours d'une procédure nationale une recherche complémentaire devait être faite ? Les textes P.C.T. prévoient en effet que la recherche doit être faite sur les revendications d'origine mais, par exemple, aux U.S.A., il peut y avoir ce que l'on appelle un changement d'objectifs. Que se passerait-il à ce moment-là ?

M. BRULLE

Votre question correspond presque à un manque d'unité d'invention, vous avez fait un dépôt avec des revendications axées sur une invention donnée et si j'ai compris votre question, vous abandonnez ce type d'invention que vous avez défini dans vos revendications au profit d'autres revendications...

Un intervenant

Pas exactement, je parle de caractéristiques qui n'avaient pas été mentionnées dans les revendications d'origine mais qui apparaissent dans le texte et qui apparaissent après recherche comme des caractéristiques fondamentales de l'invention. A ce moment-là, comme c'est le cas dans le second projet d'avis documentaire français, on modifie les revendications mais il n'y a pas de recherche. On ne sait donc pas si c'est nouveau ou pas.

M. BRULLE

Je pense qu'en ce qui concerne le P.C.T., vous avez le droit de modifier vos revendications, mais la recherche ne s'effectue pas sur la base des modifications. La prise en considération des modifications n'aura lieu qu'au stade des offices nationaux ou régionaux. A ce moment-là, si on parle d'un point de vue financier, vous devrez payer la recherche et elle ne vous sera pas remboursée intégralement. Mais c'est donc au stade national que votre nouvelle revendication exprimée dans votre nouveau jeu de revendications va subir l'examen de nouveauté c'est-à-dire : la recherche. Si vous modifiez encore, cette nouvelle modification, elle sera considérée au point de vue examen de brevetabilité, si cet examen existe. Par exemple, supposons un dépôt, France, P.C.T., O.E.B. Votre premier avis documentaire français va vous permettre d'affiner vos revendications et à ce moment-là, vous pourrez faire la modification dont vous nous parliez. Cette modification sera alors soumise à l'examen P.C.T. qui lui, vous donnera une réponse à votre question. Si vous n'avez pas fait votre modification avant le dépôt P.C.T., votre modification interviendra après le rapport de recherche internationale. Mais, à ce moment-là, vous vous trouvez devant l'O.E.B. et l'O.E.B. ne

sidèrera pas votre avis de recherche internationale comme couvrant intégralement les revendications puisqu'elles auront été modifiées ; il faudra alors un examen complémentaire que vous paierez mais c'est à l'échelon O.E.B., ou Moscou, ou Washington, ou Tokyo que va se faire cet examen.

Un intervenant

Il y a un inconvénient à la voie P.C.T. qui me paraît assez important, c'est le fait qu'on ne peut pas faire la demande spécifique pour chaque pays ayant un examen particulier. On peut par exemple citer les U.S.A. qui ont des exigences en matière de suffisance de description qui sont bien différentes des autres pays. Il est donc parfois très intéressant de soumettre quelques mois à l'avance au correspondant américain, les demandes françaises pour qu'il nous pose un certain nombre de questions qui nous paraissent évidentes et qui étofferont considérablement la qualité du dépôt américain.

Monsieur BRULLE

Vous avez raison, les américains exigent pour la demande P.C.T. pratiquement les mêmes papiers que pour une demande normale, sauf, le document de priorité. Dans cette liste de documents à fournir, il n'y a pas seulement marqué traduction de la demande, il y a marqué "verified". Je n'ai pas encore demandé à mes correspondants américains ce qu'ils entendaient par là, mais cela doit pratiquement aboutir à une traduction jurée. A ce moment là, un dépôt P.C.T. par un déposant français, à partir d'une demande française qui aura été faite par un rédacteur ayant en tête le futur dépôt américain ce que je conseille partout d'ailleurs sera valable. Mais si la demande P.C.T. a été mal faite, vous ne pourrez pas la modifier. Je signale d'ailleurs que c'est toujours dangereux pour les U.S.A. et que ce n'est pas le seul problème. Ainsi la page Y des annexes du guide du déposant signale que la date de dépôt effectif aux U.S.A. sera reportée à la date de publication P.C.T., c'est-à-dire à dix-huit mois et même plus tard si la demande n'est pas publiée. Ils arrêteront donc la recherche à la date de publication de la demande internationale. Au point de vue des U.S.A. ce sont deux inconvénients du P.C.T. qui ne sont pas chiffrables, mais qui doivent être envisagés.

Un intervenant

Les U.S.A. exigent la traduction des antériorités ce qui est parfaitement désagréable. Est-ce que le choix de la voie P.C.T. n'implique pas que les américains renoncent à cette disposition?

Monsieur BRULLE

Les documents cités aux U.S.A. sont assortis d'un petit abstra qui est généralement photocopié sur une des pages du document que vous recevez de l'office américain. C'est une analyse extrêmement succincte et les examinateurs américains font des erreurs d'interprétation extraordinaires : ils confondent un champignon et un parapluie.

Monsieur PHELIP

Sur cette question des U.S.A., il ne faut en effet pas oublier que la procédure nationale reprendra son cours après la procédure P.C.T. et imposera de communiquer à l'examineur américain toutes les antériorités citées au cours des procédures nationales, effectuées dans d'autres pays quel que soit le résultat de la recherche P.C.T. antérieure. Un autre inconvénient aussi de la voie P.C.T. pour les U.S.A. est que la publication à dix-huit mois peut valoir antériorité et même auto-antériorité dans certains pays et par conséquent, vous empêcher de déposer ensuite valablement des demandes en "continuation". Cela peut jouer contre vous en cas notamment de défaut de description. En effet, si vous passez par la voie nationale traditionnelle américaine, vous pourrez avoir un ennui de procédure avant l'expiration de votre délai de dix-huit mois et encore rétablir la situation. En passant par la voie P.C.T., il sera trop tard.

Monsieur FOURNIER

Toujours à propos des U.S.A., je pense qu'il est dangereux sous prétexte de vouloir récupérer une portion de taxe de recherche complémentaire de ne pas modifier ses revendications après le premier projet d'avis documentaire. En effet, pour la demande aux U.S.A., d'une part, on n'a droit qu'à deux tours d'examen avec la procédure de "compact prosecution", il serait fâcheux d'en perdre un, en ne modifiant pas les revendications. D'autre part, on risque d'être taxé de fraude si on a déposé des revendications alors qu'ultérieurement on est amené à dire que l'on connaissait tel ou tel document qui obligeait à les réduire.

Monsieur RATABOUL

Je rappelle également qu'aux U.S.A., on peut déposer en français.

Monsieur BRULLE

Pour ce qui est du dépôt en catastrophe, je n'y vois pas seulement un intérêt pour gagner du temps et des traductions, mais également, pour les délais du courrier.

Monsieur BESSIERE

Est-ce que certains peuvent nous faire part de leurs intentions à l'égard du P.C.T. ?

Monsieur RATABOUL

Je suis un peu intermédiaire entre les conseils en brevet et l'industrie, et l'un de mes clients est une société très importante qui a déposé dernièrement en France un brevet qu'elle considère comme tout à fait capital et pour lequel elle est prête à faire n'importe quelle dépense. Elle a arrêté une liste de pays dans lesquels elle compte déposer ; il y en a quarante-huit. Pour effectuer ces dépôts, j'ai l'intention de lui suggérer d'utiliser la formule P.C.T. et même euro-P.C.T. mais en doublant les dépôts dans certains pays, pays à examen essentiellement.

Monsieur ROSSET

Autant le double jeu sur le plan européen est intéressant parce que le risque de l'O.E.B. est d'avoir tous ses oeufs dans le même panier, mais sur le plan P.C.T., je ne vois pas l'intérêt du double jeu.

Monsieur BRULLE

Moi j'y vois un inconvénient, car, que va vous dire l'office allemand si vous avez deux demandes ?

Monsieur RATABOUL

L'idée générale est tout de même d'avoir quelques bouées de sauvetage en cas de malheur. Or, il y a des tas de règles qui ne sont pas très claires encore dans le P.C.T...

Monsieur LAVOIX

En ce qui me concerne, je serais amené à donner le conseil exactement contraire. Dans le cadre du brevet européen, je conseillerais à mon client le brevet européen quand il voudra déposer dans des pays à examen sévère ; au contraire, je leur conseille le brevet national pour des pays sans examen ou à examen rapide. Au contraire, dans le cadre P.C.T., je déconseillerais le P.C.T. pour les pays à examen sévère comme les U.S.A. et je le conseillerais pour des pays sans examen comme les pays africains, etc....

Monsieur BESSIERE

Personnellement, en ce qui concerne le brevet européen, je pense qu'il faut distinguer entre la période de démarrage du système où effectivement, la prudence commandera de garder la voie nationale surtout pour les pays sans examen et puis, l'avenir. Si l'O.E.B. est prospère et que le système fait ses preuves, on tendra peut-être vers une certaine uniformisation et la voie européenne s'imposera peut-être pour l'ensemble des pays adhérents. En ce qui concerne le P.C.T., je crains qu'on ne reste très longtemps à ce stade initial qui nous commandera la plus grande prudence pour les pays à examen du type américain.

Monsieur BRULLE

Il faudra attendre aussi l'harmonisation de la recherche car les effets de coopération c'est-à-dire de remboursement des frais d'un office à l'autre ne se feront que quand les offices se feront mutuellement confiance et respecteront leurs recherches réciproques. En fait, le principe de base du P.C.T., c'est un système de recherche mondiale unique.

Monsieur BESSIERE

Bien entendu, ce que nous venons de dire ne prend en considération que les cas normaux. Dans les cas très particuliers, les choses changent un peu. Il peut y avoir certains types d'inventions pour lesquelles gagner quelques mois est absolument vital.

Monsieur ROSSET

Nous nous apprêtons à faire une expérience P.C.T. précisément en catastrophe parce que, par suite de circonstances diverses sur lesquelles nous n'avons pas pu agir, nous sommes à l'avant veille des délais de priorité et la seule manière d'obtenir une protection est encore de déposer par la voie P.C.T. ce qui, à mon avis, est préférable, même pour les U.S.A. au dépôt d'un texte français devant le Patent Office, car nous ne savons absolument pas ce que valent nos revendications car nous n'avons pas d'avis documentaire.

Monsieur PINCHON

J'avais cru comprendre que dans le cas où on avait une double demande dans un pays, l'une directe, l'autre P.C.T., le fait de passer par le P.C.T. retardait la demande directe. Je ne vois pas alors l'intérêt qu'il y a à doubler la demande.

Monsieur BESSIERE

Nous n'avions pas envisagé jusqu'à présent de doubler un dépôt P.C.T. par un dépôt national, nous comparions simplement les délais d'obtention selon la voie empruntée.

Monsieur PINCHON

Je me réfère à l'expérience qui va être tentée et dont on a parlé tout à l'heure et où j'avais cru comprendre qu'on allait doubler les demandes.

Monsieur BESSIERE

Votre question est de savoir si en cas de doublement des dépôts, il n'y aurait pas sur le plan national un retard de la demande nationale du fait de l'existence de la demande P.C.T.. Je ne pense pas que le cas soit prévu.

Monsieur BOUCHEZ

Pour clarifier ce point, on peut dire qu'il serait difficile à l'office en question de savoir dans tous les cas qu'une demande internationale a été déposée puisque la communication aux offices désignés intervient, selon l'article 20, après que le rapport de recherche international ait été communiqué ; dans certains cas, la procédure nationale pour la même demande va démarrer plus tôt que cette communication et donc l'office sera dans l'impossibilité matérielle de connaître à ce moment là l'existence d'une demande internationale pour la même invention.

Monsieur MOUSSERON

Je crois qu'au fond, lorsque vous allez avoir à choisir entre ces différents voies d'accès et ces différents brevets, il va y avoir plusieurs stades dans votre décision.

- Premier stade, vous décidez de déposer en Europe et dans des pays pour lesquels la Convention de Munich peut jouer. Dans ce cas là, vous allez avoir à choisir entre les voies nationales et la voie européenne. La voie européenne a à première vue un aspect beaucoup plus attractif à raison de son taux d'intégration et votre prudence sera essentiellement due à une certaine ignorance sur l'application pratique des règles que nous avons envisagées. Par contre, en théorie, dès que l'on atteint trois ou quatre pays, il semble que la voie européenne doivent être préférée aux voies nationales.

- Deuxième stade, Aux pays européens viennent s'adjoindre des pays qui n'appartenant pas à la Convention de Munich, appartiennent de nom au

système P.C.T. ; c'est peut-être là que le problème se pose car hier, lorsqu'on a fait la liste des pays qui adhèrent au système P.C.T., on a noté en fait trois catégories. Il y a d'abord un certain nombre de pays qui relèvent déjà du système de Munich et il y a par conséquent une certaine adéquation entre le choix P.C.T. et le choix O.E.B. Ensuite, il y a un assez grand nombre de pays qui relèvent du système P.C.T., et qui ne relèvent pas du système Munich mais ce ne sont pas les pays les plus convoités dans la mesure où il s'agit surtout de pays en développement, ce qui n'atteint pas un nombre important de brevets étrangers. Enfin, dans une troisième catégorie, il y a les pays qui relèvent seulement du système P.C.T. et qui ont un certain poids en raison de l'importance de leur économie. Il n'y en a pas beaucoup dans cette dernière catégorie ; il s'agit notamment des U.S.A. et du Japon. Pour ces pays, on a une certaine inquiétude car leur marché étant extrêmement important, on veut mettre tous les atouts dans son jeu. Cela amène les déposants pour des raisons de prudence à maximiser les avantages de leur expérience de la voie nationale que vous connaissez et au contraire à minimiser les inquiétudes et les effets répulsifs des innovations que peut apporter le système P.C.T.

Pour ma part, j'ai tendance à considérer que, quelle que soit la complexité apparente des systèmes internationaux, ils sont toujours beaucoup plus simples que l'addition des systèmes nationaux. Aujourd'hui, nous considérons nos systèmes nationaux, puis le système européen, puis le système P.C.T., mais je crois que de plus en plus par la force même des choses, nous allons avoir une uniformisation de plus en plus grande. Je pense que demain, les demandes de brevets ne seront pas la reconstitution de dossiers assez distincts mais se feront essentiellement à base de photocopies. A partir du moment où, à raison de cette uniformisation, vous aurez des choses de plus en plus voisines, l'économie de moyens que représenteront ces systèmes internationaux apparaîtra avec beaucoup plus d'intérêt. Rappelez-vous, il y a dix ans, la maladresse avec laquelle nous nous emparions de ce nouveau régime des brevets français qui nous paraissait monstrueux parce qu'on mettait sur le même plan toutes les dispositions de la loi. Après dix ans d'application, on constate qu'il y a quinze à vingt articles maximum de la loi que les déposants utilisent et quarante ou cinquante qui envisagent des situations tout à fait exceptionnelles. Notre assimilation de cette loi est telle que l'on va maintenir les cadres, les numéros d'articles et en changer le contenu sans que nous ayons le sentiment que l'absorption du nouveau régime interne des brevets vienne nous poser beaucoup de problèmes. Rappelez-vous aussi de la Convention de Munich il y a deux ans, lorsque nous reprenions le traité. Malédiction ! On s'est rapidement rendu

compte que les deux tiers du texte nous indifférait totalement et que la partie utile était parfaitement assimilable. Une des évolutions fondamentales qui s'est produite au cours de ces deux dernières années, est que, par les travaux individuels ou collectifs des uns et des autres, on a réussi à digérer un peu ce système de Munich. Il va même y avoir un effet d'incitation vers Munich dû à la présence du système P.C.T.. Pour ce dernier, il faut avoir la même attitude que précédemment ; il faut regarder les parties utiles qui sont singulièrement plus modestes que l'ensemble du système. Il faut voir que tout cela va se simplifier à raison du phénomène d'uniformisation qui se développe.

Il faut donc envisager cette formule avec décontraction. Il faut quand même bien voir que ces formules n'ont pas été imaginées uniquement par des gens vicieux cherchant coûte que coûte à vous compliquer l'existence. C'est essentiellement fait pour substituer à toute une série d'interventions de caractère souvent répétitif, des procédures plus intégrées. Et même si les choses se compliquent, tant mieux ! Le rôle de conseil qui est le vôtre n'en est que plus nécessaire. Jusqu'à présent, il y avait surtout l'aspect "mandataire" c'est-à-dire prolongement de l'activité d'un déposant. Maintenant, il y a effectivement une fonction de conseil, mais mieux vaut avoir une table assez riche avec du choix qu'une maigre assiette avec quelques arrêtes qui se battent en duel.

Monsieur BESSIERE

Je suis moi aussi persuadé de l'effet d'intégration que ces différents systèmes auront sur les systèmes nationaux. Il suffit de voir à quel point la Convention de Munich a déjà eu une influence sur les droits nationaux. Presque toute l'Europe aligne déjà son droit national sur le système européen. Mais je suis persuadé que, pour le P.C.T., les choses iront moins vite. La nature même du système est telle que son impact sur les droits matériels a moins d'importance. Néanmoins au plan des formalités, si le système fonctionne bien, ce sera une grande simplification à ce point de vue là.

LISTE DES PARTICIPANTS

| | | | |
|-------|------------|-------------|---------------------------------|
| Mr | Emmanuel | ABOUT | C.D.E. - C.E.I.P.I. |
| Mr | Charles | ARMENGAUD | Cabinet ARMENGAUD Aîné |
| Mr | Jacques | AZEMA | Faculté de Droit de Lyon |
| Mr | André | BALLAND | Cabinet ARMENGAUD Jeune |
| Mr | Philippe | BARRE | Cabinet BARRE GATTI LAFORGUE |
| Mr | Paul-Emile | BESSIERE | L'AIR LIQUIDE |
| Melle | | BOILLEAU | Péchiney Ugine Kuhlmann |
| Mr | Christian | BONNETAT | Cabinet PROPI CONSEIL |
| Mr | Daniel | BOUCHEZ | O.M.P.I. |
| Mr | Alain | BOUSSARD | TOTAL |
| Mr | Jean | BRULLE | DBA BENDIX |
| Mr | Alain | CASALONGA | Bureau D.A. CASALONGA |
| Mme | | COMBALUSIER | ELF AQUITAINE |
| Mr | Luc | CONVERT | ESSO |
| Mr | Jacques | CORRE | Cabinet REGIMBEAU |
| Mme | | DARCOURT | ELF AQUITAINE |
| Melle | | DE BEAUNE | L. M. T. |
| Mr | A. | DE BOISSE | Cabinet DE BOISSE |
| Mr | Christian | DERAMBURE | BUGNION Associées S.A.R.L. |
| Mr | Pierre | DOUETTEAU | ROUSSEL UCLAF |
| Mr | | DUCHAFFAUT | Cabinet Harlé et Lechopiez |
| Mme | | DUPONTAVICE | Cabinet Harlé et Lechopiez |
| Mr | Robert | ECREPONT | Cabinet ECREPONT |
| Mr | Albert | EIDELSBURG | Cabinet FLECHNER |
| Mr | Jacques | EMPRIN | C.D.E. - C.E.I.P.I. |
| Mr | Maurice | FAVRE | THOMSON - C.S.F. |
| Mr | Michel | FOURNIER | S.O.S.P.I. |
| Mr | Daniel | FRANÇON | C.D.E. - C.E.I.P.I. |
| Mr | Pierre | FRESSONNET | Directeur Adjoint de l'I.N.P.I. |
| Mr | Hubert | FRITEL | ROUSSEL UCLAF |
| Mr | Antoine | GARCIA | C. G. C. T. |
| Mme | | GILLARD | Cabinet Harlé et Lechopiez |
| Mr | Daniel | GOUESMEL | CII HONEYWELL BULL |
| Mr | | GRYC | Cabinet Harlé et Lechopiez |
| Mr | Gilbert | GUERBER | C. E. A. |
| Mr | Dominique | GUERRE | Application des Gaz |

| | | | |
|-------|---------------|---------------------|--|
| Mme | Liliane | GUYOT | L. T. T. |
| Mr | Robert | HUD | Cabinet COLLIGNON |
| Mr | Max | JACQUES | RNU RENAULT |
| Mr | R. | KARMIN | Cabinet Monnier |
| Mr | Stéphane | KAVOS | S. F. E. N. A. |
| Mr | Paul | KERN | MERLIN GERIN |
| Mr | Michel | KESSLER | RENAULT |
| Melle | Lucie | LANZA | RHONE POULENC |
| Mr | Jean | LAVOIX | Cabinet LAVOIX |
| Mr | | LEBOYER | Cabinet Harlé et Lechopiez |
| Mr | Christian | LEFRANC | Cabinet L.A. DE BOISSE |
| Mr | Yves | LEGOFF | RHONE POULENC |
| Melle | Brigitte | LEMONNIER | Cabinet LEMONNIER |
| Mme | Michèle | LE STANC-TISSEYRE | Faculté de Droit de Montpellier |
| Mr | René | LHULLIER | SAUNIER DUVAL |
| Mr | | LINCOT | CII HONEYWELL BULL |
| Mr | Louis | LOYER | Cabinet DUPUY & LOYER |
| Mme | Denise | MARCOZ | Cabinet KESSLER |
| Mr | Pierre | MAREK | Cabinet MAREK |
| Mr | Philippe | MAUREAU | Cabinet GERMAIN & MAUREAU |
| Mme | | MESLIN | THOMSON CSF |
| Mr | Jean-Marc | MOUSSERON | Faculté de Droit de Montpellier - C.E.I.P.I. |
| Mr | | NIVEAU DE VILLEDARY | Office Européen des Brevets |
| Mr | Michel | NOEL | RNU RENAULT |
| Mr | Albert | NOGUES | Cabinet NOGUES |
| Mr | | PERRIER | Cabinet GERMAIN & MAUREAU |
| Mr | | PICAUD | THOMSON CSF |
| Mr | Pierre | PINCHON | S. P. I. D. |
| Mr | Bruno | PHELIP | Cabinet Harlé et Lechopiez |
| Mme | Simone | PRUD'HOMME | RHONE POULENC |
| Mr | Michel | QUEMENER | C. E. A. |
| Mr | Pierre | RAGUIN | Cabinet D.A. CASALONGA |
| Mr | Michel | RATABOUL | Cabinet RATABOUL |
| Mr | André | REMOND | S. B. P. E. |
| Mr | François | RICALENS | IMETAL |
| Mr | Jean-Baptiste | ROSSET | RHONE POULENC |
| Mr | André | SALARNIER | Cabinet ASSI & GENES |
| Mr | François | SAVIGNON | Faculté de Droit de Strasbourg - C.E.I.P.I. |
| Mme | Johanna | SCHMIDT | Faculté de Droit de Lyon |

| | | | |
|-----|---------|---------|----------------------------|
| Mr | | SCHUCHT | Cabinet DE BOISSE |
| Mr | | SUEUR | Cabinet Harlé et Lechopiez |
| Mr | | THOMAS | Cabinet Harlé et Lechopiez |
| Mr | Michel | TIXIER | RNU RENAULT |
| Mr | Pierre | VASSEUR | C.D.F. CHIMIE |
| Mr | Georges | VIANES | Directeur de l'I.N.P.I. |
| Mr | Jean | VIARD | Cabinet ARMENGAUD Jeune |
| Mme | | YANNIC | Cabinet LAVOIX |

OUVRAGES DIFFUSES PAR LE CENTRE DE DROIT DE L'ENTREPRISE

DANS LA COLLECTION

• Actualités de Droit de l'Entreprise :

- Les ordonnances de septembre 1967
et le droit commercial 27,50 franco
- Actualités de droit de l'Entreprise 1968 33,50 franco
- Nouvelles techniques contractuelles 44,00 franco
- Nouvelles techniques de concentration 44,00 franco
- Les services communs d'entreprises 65,00 franco
- L'exercice en groupe des professions libérales 65,00 franco
- Le Know-How 65,00 franco
- La publicité et le droit 65,00 franco
- Garanties de résultat et transfert de techniques à paraître en 1978

• Bibliothèque du Droit de l'Entreprise :

- Le groupement d'intérêt économique par Ch. Lavabre (épuisé)
- La responsabilité du banquier par J. Vézian 96,00 franco
- La société civile professionnelle par A. Lamboley 65,00 franco
- Le droit de la distribution par J.M. Mousseron et
autres auteurs 128,00 franco
- Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes par
R. Contin 108,00 franco
- Les réserves latentes par R. Abelard 100,00 franco
- Le contrat de sous-traitance par L. Valentin à paraître en 1978
- Dix ans de droit de l'entreprise :
1968-1978 (48 études - 1080 pages) 210,00 F franco

• Cahiers de Droit de l'Entreprise

Supplément à la Semaine Juridique. éd. C.I. Renseignements sur demande au Centre du Droit de l'Entreprise.

• Bibliothèque de Propriété Industrielle (C.E.I.P.I.)

- L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968
J. Schmidt 64,00 franco
- Le Know-How : sa réservation en droit commun par
R. Fabre 80,00 franco
- L'acte de contrefaçon par Ch. Le Stanc 80,00 franco
- Juge et Loi du Brevet par M. Vivant 120,00 franco
- Les contrats de Recherche par Y. Reboul 120,00 franco
- Le droit français nouveau des brevets
d'invention par J.-M. MOUSSERON et
A. SONNIER 85,00 F franco

• Bibliothèque L.G.D.J.

- L'affrètement aérien par J.P. Tosi 148,00 franco
- Les groupes de contrats par B. Teyssié 87,00 franco

Dossiers Brevets

- Abonnement annuel 350,00